

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464761, поданное АО «ТехноНИКОЛЬ», Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» с приоритетом от 10.08.2010 по заявке №2010725877 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.06.2012 за № 464761 в отношении товаров 17 и 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб", г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №464761 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- АО «ТехноНИКОЛЬ» является заинтересованным в подаче настоящего возражения. Правообладатель товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» подал иск к лицу, подавшему возражение. В иске правообладатель требует пресечь действия АО «ТехноНИКОЛЬ», нарушающие права ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» на товарный знак «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761, выраженные в

использовании обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ», при предложении к продаже и продаже материалов теплоизоляционных, в том числе изготовленных способом экструзии;

- словесный элемент «фундамент» оспариваемого знака указывает на сферу применения товара;

- как следует из информации, размещенной на сайте правообладателя, для материала «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в области применения указано - фундамент. Законодательство не допускает регистрацию элементов, указывающих на назначение, сферу применения в качестве охраняемой части товарного знака;

- иные производители строительных материалов, в том числе производители экструзионного пенополистирола, для описания сферы применения своих материалов указывают слово «фундамент» как на продукции непосредственно, так и на своих сайтах. Это является общепринятой практикой, поскольку все производители при предложении своих материалов к продаже указывают характеристики, свойства и назначение продукции. Иные производители строительных материалов для фундаментов не могут использовать слово «фундамент» при указании сферы применения их материалов без риска получения претензии или иска от правообладателя товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Включение слова «фундамент» в охраняемую часть товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» фактически сделало правообладателя монополистом по использованию слова «фундамент» для указания на назначение материала;

- включение в товарный знак словесного элемента «фундамент» в качестве охраняемой части противоречит практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам. В товарных знаках правообладателя по свидетельствам №826197 и № 476191 («ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ», «ПЕНОПЛЭКС ФАСАД»), элементы «кровля» и «фасад» являются неохраняемыми. Суд по интеллектуальным правам своими решениями указывает Роспатенту на необходимость единообразия практики в отношении одного и того же заявителя в части регистрации товарных знаков;

- в отношении знаков иных правообладателей Роспатент последовательно дискламирует элементы, которые указывают на назначение товаров 17 и 19 классов МКТУ, например, исключены из охраны элементы «кровля», «фасад», «фундамент»:

товарных знаков по свидетельствам №909676, №736161, №698668, №662087, №569333, №427232, №898644;

- большая часть товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, не может применяться при строительстве / ремонте фундаментов. Например, заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; черепица; шифер; балясины; бумага и другие товары.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464761 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; масла изоляционные; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; основания асбестовые; ограничители резиновые; пластмассы, частично обработанные; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; слюда; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; формы эbonитовые; шланги для поливки; эbonит; амортизаторы резиновые; волокна пластмассовые (за исключением текстильных); волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики (изоляторы); картон асбестовый; материалы звукоизоляционные», товаров 19 класса МКТУ «алебастр; балясины; бараки; бумага; камень искусственный; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; колпаки вытяжные над плитами; конструкции передвижные; ксилолит; мел необработанный; мозаики строительные; мрамор; обломы; песок сереброносный; песчаник; плитки для настилов, полов; полозья виниловые; пробка [прессованная]; трубы дымовые; трубы керамические; туф; удлинители для дымовых труб; фризы паркетные; черепица; шифер; шпон; асбоцемент; гипс; деготь каменноугольный; известь; плитки; трубы водосточные; уголки; формы литейные; шлак [строительный

материал]», а также исключить словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» из самостоятельной правовой охраны в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны изоляционные; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асbestosвые; листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы изоляционные; материалы гидроизоляционные, в том числе ПВХ мембранны; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии; материалы фильтрующие; муфты для труб неметаллические; пластиры изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные; растворы каучуковые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб (неметаллические); составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата изоляционная; материалы для конопачения; набивки asbestosвые; амортизирующие материалы из пластмасс; волокна углеродные [за исключением текстильных]; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия asbestosвые; ткани asbestosвые; ткани из стекловолокна изоляционные; трубы гибкие неметаллические; шифер asbestosвый», товаров 19 класса МКТУ «бетон; битумы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; геотекстиль; гравий; древесина фанеровочная; древесина формуемая; известняк; камень; камень бутовый; картон [битумированный]; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; балки; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; колонны из материалов на основе цементов; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы строительные вязкие; мергель известковый; настилы; обшивки деревянные;

оливин для строительных целей; опалубки для бетона; ответвления для трубопроводов; песок [за исключением формовочной смеси]; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; сваи шпунтовые; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; фанера kleenая, многослойная; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлакоблоки; щебень; щиты строительные; элементы из бетона; элементы для гидроизоляции, асфальт; леса строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; раскосы; перегородки; перекрытия; конструкции; каркасы; материалы огнеупорные; элементы вертикальные высотные».

В обоснование своих доводов АО «ТехноНИКОЛЬ» с возражением, с дополнениями к возражению от 09.08.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2024, представлены следующие материалы:

1. Распечатка оспариваемого товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ»;
2. Определение Арбитражного суда г. Москвы о принятии заявления к производству по делу №А40-83953/24-5-110 от 19.04.2024;
3. Решение Роспатента от 13.12.2023;
4. Решение Роспатента от 15.09.2023;
5. Перечень товаров, используемых для фундамента;
6. Скриншот с сайта компании «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»;
7. Скриншот с сайта компании «Мастер»;
8. Скриншот с сайта «ПЕНОПЛЕКС СПб»;
9. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-725/2022;
10. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-296/2000;
11. Распечатки товарных знаков «ПЕНОПЛЭКС ФАСАД», «ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ»;
12. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-922/2023;
13. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-294/2022;

14. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-526/2022;
15. Скриншот с сайта Академик;
16. Перечень товаров, не используемых для фундамента;
17. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-693/2023;
18. Экспертная классификация АО «НИЦ «Строительство» (№РШ/СП/24/81563 от 23.07.2024) о возможности использования товаров 17 и 19 классов МКТУ при устройстве, проектировании, ремонте и эксплуатации фундаментов зданий и сооружений;
19. Экспертное мнение ФГБОУ ВО ПГУПС (№005.02.6-39/2570 от 19.07.2024) о возможности использования товаров 17 и 19 классов МКТУ при устройстве, проектировании, ремонте и эксплуатации фундаментов зданий и сооружений;
20. Запрос о предоставлении экспертного мнения за №2-08/7-24 от 08.07.2024;
21. Запрос о предоставлении экспертного мнения за №1-08/7-24 от 08.07.2024.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2024, представил отзыв по его мотивам. Корреспонденцией от 31.10.2024 от правообладателя поступили дополнения к отзыву. Суть представленных документов сводится к следующему:

- АО «ТехноНИКОЛЬ» не привело убедительных доводов, свидетельствующих о законной заинтересованности в подаче возражения. Позиция АО «ТехноНИКОЛЬ» о заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464761 базируется на том, что правообладателем к АО «ТехноНИКОЛЬ» подан иск (дело №А40-83953/24-5-110, находящееся в производстве Арбитражного суда г. Москвы) о пресечении действий, нарушающих права на товарный знак по свидетельству №464761, выразившихся в использовании обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ» при предложении к продаже и продаже материалов теплоизоляционных, в том числе изготовленных способом экструзии. Таким образом, спорные отношения между правообладателем и лицом, подавшим возражение, касаются только материалов теплоизоляционных, в том числе изготовленных способом экструзии (единственной позиции 17 класса МКТУ, для которой предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку). Вместе с тем, указанные в возражении требования АО «ТехноНИКОЛЬ» касаются всего спектра товаров, для которых представлена правовая

охрана товарному знаку, и не связаны с реализацией заинтересованности добиться отказа в удовлетворении иска ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Других товаров спорные отношения не касаются и, следовательно, АО «ТехноНИКОЛЬ» принципиально не может быть признано заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении иных товаров, кроме товара 17 класса МКТУ, который требует отдельного рассмотрения и оценки;

- правообладатель никогда не пытался запретить АО «ТехноНИКОЛЬ» или кому-либо использование на товаре указаний на назначение товара или слова «ФУНДАМЕНТ». Как уже было отмечено выше, судебный спор между правообладателем и АО «ТехноНИКОЛЬ» касается отношений по использованию АО «ТехноНИКОЛЬ» обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ». При этом, важно отметить, что данный спор напрямую корреспондирует уже проигранному АО «ТехноНИКОЛЬ» спору, в рамках которого компания в связи с использованием обозначения товарного знака «ТЕХНОПЛЕКС» была признана недобросовестным конкурентом, нарушителем прав ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» на товарный знак «ПЕНОПЛЭКС», что помимо названных последствий повлекло признание частично недействительной правовой охраны товарного знака «ТЕХНОПЛЕКС», принадлежащего АО «ТехноНИКОЛЬ». Заявленное в рамках настоящего возражения требование АО «ТехноНИКОЛЬ» в случае его теоретического удовлетворения в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии» не приведет к изменению внешнего вида оспариваемого товарного знака, не приведет к изменению объема его правовой охраны с точки зрения указанных в регистрации товаров и услуг, не станет причиной исчезновения основания иска. В рассматриваемом случае судебный спор касается сходства обозначений «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» и «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ». Независимо от исхода рассмотрения настоящего возражения суд будет сравнивать общее зрительное впечатление этих обозначений в целом независимо от статуса элемента «ФУНДАМЕНТ» в оспариваемом товарном знаке;

- словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» оспариваемого товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» не является описательным в смысле пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

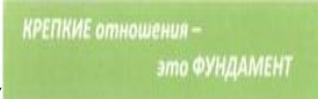
- фундамент сооружения - это часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание, то есть на массив грунта, взаимодействующий с

сооружением. Для того чтобы ответить на вопрос о том, представляет ли собой слово «фундамент» указание на сферу применения или назначение товара 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии» необходимо выяснить существует ли специализированная теплоизоляция для применения ее именно для фундаментов. Однако, не существует никакой специализированной теплоизоляции, которая предназначена именно для фундаментов. Для теплоизоляции фундаментов может быть использована любая теплоизоляция, выбор которой осуществляется исходя из внешних условий (например, климатических условий, характера сооружения, состояния грунта под сооружением) и с учетом строительных нормативов. Этот вывод становится очевидным при исследовании пункта 5.9 СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений», в соответствии с которым нормируются мероприятия, касающиеся оснований сооружений, а не фундаментов. В соответствии с указанным сводом правил, основанием сооружения является массив грунта, взаимодействующий с сооружением;

- фундамент не является потребительским товаром, он является результатом оказания строительных услуг. Теплоизоляционные материалы относятся к товарам, которые приобретаются в формате импульсивной покупки (как жвачка или снэки), опираясь на внешнюю составляющую упаковки. Данную покупку осуществляют чаще всего непосредственно специалисты в области строительства, опираясь на выполненную в соответствии со строительными нормативами проектную документацию и указанные в ней технические параметры необходимых теплоизоляционных материалов. Реже это делает сам заказчик строительства, но по указаниям исполнителя строительных работ (прораба или иного руководителя). При данных обстоятельствах слово «фундамент» не выполняет и не может выполнять функцию указания на назначение или предопределенную сферу применения товара;

- первичным значением понятия фундамент является абстрактное понятие «основа». ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» является правообладателем товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА» (свидетельство №446875), образующего вместе с товарным знаком «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» серию товарных знаков, призванных символизировать для потребителя надежность и высокое качество продукции, а не указывать на назначение или сферу применения товара;

- вполне обоснованная экспертная практика предоставления правовой охраны обозначениям, представляющим собой названия компонентов сооружений (не только «фундамент») в качестве товарных знаков, существует давно. Так, например, была предоставлена правовая охрана (без дискламации словесных элементов) следующим



обозначениям: «**ГЛАВФУНДАМЕНТ**», «**КРЕПКИЕ отношения - это ФУНДАМЕНТ**», «**СТЕНА**»,

«**АЛЬТ - ФАСАД**», «**АРТ-ФАСАД**» и т.д. (свидетельства №511052, №593991, №349965, №644673, №611673, №813445 и т.д.). Самым показательным примером, иллюстрирующим абсурдность утверждения АО ТехноНИКОЛЬ» об описательном характере словесного элемента «фундамент» в отношении



теплоизоляционных материалов, служит регистрация товарного знака «**МП: ДОМ**» по свидетельству №590453 в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные». Хотелось бы обратить внимание, что из существующих четырех товарных знаков для товаров 17 и 19 классов МКТУ и включающих словесный элемент «фундамент» только в одном случае этот словесный элемент был дискламирован. Представляется, что в таких условиях, ООО «ПЕНОПЛЭКС Спб», являясь правообладателем товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» уже более 12 лет, имеет разумные ожидания и основания рассчитывать на сохранение и применение в отношении его товарного знака позитивной экспертной практики, направленной на сохранение в силе его правовой охраны;

- оценивая в целом различительную способность обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» следует также учесть, что ООО «ПЕНОПЛЭКС Спб» является правообладателем общезвестного товарного знака «ПЕНОПЛЭКС» по свидетельству №143, которому предоставлена правовая охрана в отношении товара 17 класса МКТУ «теплоизоляционные плиты». Обозначение «ПЕНОПЛЭКС» обладает высочайшей степенью различительной способности по отношению к товарам, связанным с теплоизоляцией и в комбинации с другими словесными элементами, образуя

словосочетание, может и должен оцениваться в целом, рассматриваться как единое фантазийное сочетание слов;

- это в полной мере соответствует экспертной практике в отношении подобных обозначений, включающих элементы, признанные общеизвестным товарным знаком. В качестве примера возможности таких регистраций можно привести практику регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «Яндекс» (общезвестный товарный знак, как и «ПЕНОПЛЭКС») образующий фантазийное словосочетание с дискуссионным с позиции охраняемости словесным элементом: товарный знак «Яндекс Командировки» по свидетельству №950791, зарегистрированный в отношении услуг по бронированию билетов для путешествий, бронированию транспортных средств, товарный знак «Яндекс Мессенджер», зарегистрированный по свидетельству №1002931 в отношении товаров, относящимся к программному обеспечению для отправки и получения электронных сообщений, графических данных, изображений, аудио и аудиовизуального контента посредством глобальных сетей связи и др.;

- слово «фундамент» в русском языке в соответствии с авторитетными лексикографическими источниками является многозначным. Основное, прямое значение в словарях: 1) описано через ссылку к так называемому гиперониму - слову с более общим, широким значением - основание; 2) содержит указание на предназначение фундамента - «основание, служащее опорой...», где опора - «место, предмет, на котором можно утвердить, укрепить, поддержать что-л. для придания прочного положения; предмет, служащий для поддержки чего-л.»; «предмет как часть сооружения, к-рая принимает на себя тяжесть других частей и служит для них основанием»; 3) содержит неполный, неисчерпывающий перечень примеров объектов, у которых может иметься фундамент: здания, дома, их частей, а именно стены; машины и сооружения; 4) содержит дополнительную информацию - неполный, неисчерпывающий перечень материалов, из которых может быть возведен фундамент: камень, бетон; 5) стилистически нейтрально. Переносное значение: 1) описано путем подбора синонимов к слову фундамент: основа, база, опора, обоснование; 2) содержит указание, что фундамент может являться чем-то главным, существенным, источником чего-либо; 3) стилистически маркировано, принадлежит к книжной лексике. В связи с чем, любому рядовому потребителю необходимо приложить мыслительные усилия, совершив акт домысливания через

ассоциации в процессе восприятия оспариваемого товарного знака, что указывает на фантазийность товарного знака, то есть на наличие различительной способности в нем;

- на дату подачи возражения АО «ТехноНИКОЛЬ» оспариваемый товарный знак (независимо от оценки охранных способностей словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» в его составе) в результате его интенсивного использования приобрел высокую степень различительной способности в целом в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии»;

- идея создания брэнда «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» была продиктована желанием правообладателя обособить и выделить среди прочей теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС» теплоизоляцию, обладающую наиболее общими техническими характеристиками, позволяющими потребителю применять продукт в наибольшем количестве конструктивов, так называемый базовый или основной продукт, в семантическом смысле как фундамент или базовая основа продукта. Продукция, маркируемая обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», с точки зрения технических характеристик, допустима к применению в максимально возможном наборе сфер применения теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС»;

- продукция под обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» реализуется по всей территории России. За период с 2021 по 2024 годы общий объем розничных продаж товаров под обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в метрах кубических составил 587424,58 (пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать четыре целых 58/100). Общий объем продаж товаров под обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в рублях составил 4 899 015 129,92 (четыре миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов пятнадцать тысяч сто двадцать девять руб. 92/100) рублей. Эти огромные объемы продаж касаются только розничного рынка. Продажи на корпоративном рынке на порядки более значительны;

- ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» осуществляло интенсивное продвижение и рекламу теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в сети Интернет, социальных сетях, телевидении;

- данные общероссийского социологического исследования, проведенного АО «ВЦИОМ», иллюстрируют результаты интенсивного использования правообладателем обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», позволяют констатировать восприятие

данного обозначения потребителями как товарного знака ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» на дату подачи возражения. Подавляющая часть респондентов (93%) знакомы с обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Среди них большинство (84%) знакомы с ним не менее 3 лет, при этом четверть (23%) узнали об обозначении более 10 лет назад. Из этого следует, что теплоизоляционные материалы «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» были известны потребителям задолго до даты подачи возражения АО «ТехноНИКОЛЬ». Абсолютное большинство участников опроса (96%) отметили, что тестируемое обозначение используется для теплоизоляционных материалов. Среди опрошенных большинство (63%) указали, что продукцию под данным обозначением выпускает компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Восемь из десяти участников исследования (80%) когда-либо приобретали или использовали в работе теплоизоляционные материалы «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». По мнению подавляющего большинства респондентов (85%), тестируемое обозначение воспринимается комплексно, целостно, как словосочетание;

- для правового анализа возможности признания подобного обозначения обладающим различительной способностью в целом (без декламации отдельных элементов) с позиции законодательства и правоприменительной практики ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» было получено соответствующее заключение, подготовленное Орловой В.В. (доктором юридических наук, профессором, стаж работы в сфере интеллектуальной собственности - 38 лет; член Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам). Специалистом со ссылками на нормы законодательства и правоприменительную практику сделан вывод о безусловной допустимости оценки и признания приобретшим различительную способность в целом словесного обозначения, состоящего из потенциально охраняемого фантазийного словесного элемента и потенциально неохраняемого словесного элемента (например, описывающего назначение товара);

- действия АО «ТехноНИКОЛЬ» по подаче настоящего возражения являются злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464761.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

22. Копии судебных актов и решений органов Федеральной антимонопольной службы;
23. Копия письма от 04.09.2024 №Исх-6178 ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»;
24. Практика экспертизы по регистрации товарных знаков, включающих названия сооружений и их элементов;
25. Сведения об общеизвестном товарном знаке «ПЕНОПЛЭКС»;
26. Практика экспертизы по регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающие в себя общеизвестный товарный знак;
27. Копия публикации «Правовой нигилизм в исполнении корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» в журнале «Конкуренция и рынок» №4, декабрь 2008 года;
28. Документы по получению сертификационно-разрешительной документации на «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ»;
29. Справка по объемам продаж в рознице;
30. Копии документов о поставках «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ»;
31. Документы по рекламе «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» и публикации в журналах;
32. Документы по формату рекламных материалов;
33. Сведения по продвижению «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» на федеральных телевизионных каналах со скриншотами позиционирования продукции;
34. Сведения о позиционировании «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в точках розничных продаж;
35. Отчет АО «ВЦИОМ»;
36. Заключение специалиста Орловой В.В. (включая сведения о квалификации специалиста и подтверждающие документы);
37. Выдержка из СП 22.13330 «основания зданий и сооружений»;
38. Лингвистическое заключение от 25.06.2024 Института русского языка им. Виноградова Российской академии наук.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2025, от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения к возражению:

- АО «ТехноНИКОЛЬ» является заинтересованным в подаче возражения, поскольку осуществляет аналогичную деятельность (производство строительных материалов) с использованием обозначения «фундамент» и имеет разумный интерес обеспечить и сохранить возможность использовать это слово на широком спектре строительных товаров (устранить риск предъявления последующих претензий и исков со стороны компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» в связи с использованием слова «фундамент»). Кроме того, компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб» предъявлен иск о нарушении прав на оспариваемый товарный знак. Позиция «теплоизоляционные материалы» 17 класса МКТУ является однородной иным позициям товаров 17 и 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, а, значит, аннулирование лишь одной данной позиции сохранит возможность для правообладателя предъявлять к АО «ТехноНИКОЛЬ» иски со ссылкой на однородные товары;

- вопреки утверждениям компании «ПЕНОПЛЭКС СПб», слово фундамент характеризует назначение и сферу применения товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» сама прямо, без возможности трактовать это как-либо иначе, указывает, что товары, маркованные данным товарным знаком, применяются для обустройства фундаментов. Указание на область применения товара под товарным знаком подтверждается рекламными материалами, официальным сайтом, технической документацией правообладателя, описанием его товаров на маркетплейсах;

- тот факт, что товары под оспариваемым товарным знаком могут использоваться не только для работ с фундаментами зданий, но и для иных работ, не имеет юридического значения;

- представленное правообладателем заключение лингвиста со ссылкой на то, что слово фундамент может иметь несколько значений, в том числе переносные значения (база, опора, источник) ничего не подтверждает. При этом, принимая во внимание следующую совокупность обстоятельств, а именно то, что товарный знак зарегистрирован для товаров 17, 19 классов МКТУ, которые являются строительными товарами; компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» позиционирует товары, маркованные товарным знаком, как

применимые для обустройства фундаментов; компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем строительных товаров; общеизвестный знак «ПЕНОПЛЭКС» зарегистрирован для теплоизоляционных плит, означает, что основной бренд компании - бренд для строительных материалов. Очевидно, что в оспариваемом товарном знаке слово «фундамент» используется в основном значении - часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание;

- примеры практики Роспатента, приведенные правообладателем, являются неиллюстративными. Данные регистрации являются точечными и не свидетельствуют о существовании единообразного подхода к признанию охраняемыми описательных элементов;

- Суд по интеллектуальным правам указывает на необходимость принятия во внимание практики Роспатента в отношении знаков одного заявителя. Как указывалось, компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является правообладателем знаков, которые образованы аналогичным с оспариваемым товарным знаком образом, а именно: товарный знак

ПЕНОПЛЭКС ПЕНОПЛЭКС
«ФАСАД », **«ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ** », **«ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»** по свидетельствам №826197, №476191, №844937. В данных знаках «фасад», «кровля» и «эффективная теплоизоляция» дискламированы. С учетом указанного подхода Суда по интеллектуальным правам в настоящем деле в отношении оспариваемого товарного знака должен быть применим такой же подход. В ином случае в отношении знаков одного лица будут приняты противоречивые решения, что недопустимо;

- наличие общеизвестного знака «ПЕНОПЛЭКС» не означает возможность регистрации обозначений, не соответствующих требованиям закона;

- компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» не доказала, что товарный знак приобрел различительную именно на дату его приоритета;

- даже если различительная способность подлежит установлению на дату пдачи возражения, то и в этом случае доводы компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» голословны. Практика Президиума Суда по интеллектуальным правам устанавливает, что для подтверждения факта приобретения различительной способности обозначением, характеризующим товары, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности потребители более не воспринимают обозначение как ту или

иную характеристику товаров различных производителей (а связывают обозначение только с одним лицом) и поэтому более не разумно предполагать, что обозначение будет использоваться иными производителями для характеристики товаров. Соответственно, недостаточно представить только лишь доказательства, подтверждающие широкое использование обозначения, поскольку необходимо продемонстрировать, что спорный элемент ассоциируется только с правообладателем и ни с кем больше. В настоящем деле компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» такие доказательства не представила. Наоборот, сведения из открытых источников и документы, представленные компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб», подтверждают, что товарный знак и элемент «ФУНДАМЕНТ» не ассоциируются и не могут ассоциироваться у потребителей только с компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб». Так, в частности, иные игроки рынка используют слово фундамент в отношении своей продукции (например, «KNAUF фундамент», «MasterPLEX фундамент», «Технплекс фундамент»). Согласно опросу АО «ВЦИОМ», представленному в дело компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб», почти треть потребителей (30%) считают лицо, подавшее возражение («ТехноНИКОЛЬ»), производителем товаров «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», что означает отсутствие у потребителей стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб». При этом важно отметить, что в качестве респондентов АО «ВЦИОМ» были выбраны именно специалисты в строительстве. Можно предположить, что если специалист не может точно указать производителя товара, то обычный потребитель тем более не сможет этого сделать. Таким образом, с учетом указанных фактов невозможно представить, что потребители строительных товаров связывают элемент «ФУНДАМЕНТ» исключительно компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб»;

- доказательства, представленные компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб», не свидетельствуют о приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности. Имеются незначительные объемы продаж (на 14,1 млн руб.) в 3 региона Российской Федерации лишь в адрес 4 контрагентов за период менее года - ноябрь 2018-октябрь 2019. Кроме того, имеют место несущественные объемы рекламы (расходы на сумму 4,4 млн руб. за 2021-2023, всего 5 фотографий продукции в 3 магазинах Санкт-Петербурга, 8 распечаток журналов). Часть материалов является ненадлежащими доказательствами, как по форме, так и по содержанию;

- социологический опрос АО «ВЦИОМ» имеет существенные недостатки и не подтверждает приобретение товарным знаком различительной способности. Опрос АО «ВЦИОМ» не содержит ответов на прямой вопрос, характеризует ли товарный знак или его элемент назначение товаров. Без ответов на данные вопросы невозможно сделать вывод о том, что респонденты не воспринимают знак как характеризующий назначение продукции. В социологическом опросе неправильно определена выборка респондентов. АО «ВЦИОМ» определил целевую группу как «специалисты в сфере ремонта, строительства, покупающие теплоизоляционные материалы для рабочих целей раз в полгода или чаще». Такая выборка для целей проведения социологических опросов является ненадлежащей, поскольку опрос должен был проводиться среди обычных, рядовых потребителей строительных материалов (к которым относятся теплоизоляционные материалы). Вопрос о знании производителя товаров под товарным знаком является некорректным. Респондентам был задан закрытый вопрос о том, кто является производителем товаров «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», в котором прямо была указана компания «ПЕНОПЛЭКС СПб», что автоматически наводит респондентов на выбор этого варианта ответа. Тем не менее, даже отвечая на данный вопрос, 30% респондентов указали лицо, подавшее возражение, в качестве производителя товаров, маркируемых товарным знаком по свидетельству №414761. Представляется, что такой результат был бы гораздо выше при наличии открытого вопроса. Ответы респондентов о комплексном, целостном восприятии знака основаны на подсказанном им знании;

- социологическое исследование Научно-исследовательским институтом защиты интеллектуальной собственности (далее – «НИИ ЗИС») подтверждает, что товарный знак характеризует товары, в отношении которых он зарегистрирован. «НИИ ЗИС» было проведено социологическое исследование, результаты которого с очевидностью подтверждают, что рядовые потребители строительных товаров воспринимают товарный знак в целом, а элемент «ФУНДАМЕНТ» в составе оспариваемого товарного знака характеризует сферу применения и назначение товаров. При этом абсолютное большинство потребителей (более 90 %) в каждом случае указали назначение и сферу применения товаров под товарным знаком - для строительства. Таким образом, социологическое исследование «НИИ ЗИС» подтверждает, что товарный знак и его элемент «ФУНДАМЕНТ» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- довод компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» о злоупотреблении правом является необоснованным.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

39. Социологическое исследование «НИИ ЗИС» от 07.02.2025;

40. Рецензия «НИИ ЗИС» от 07.02.2025 в отношении социологического опроса АО «ВЦИОМ»;

41. Акт осмотра официального сайта компании «ПЕНОПЛЭКС СПб»;

42. Акт осмотра сайтов Интернет-магазинов «OZON» и «Wildberries»;

43. Акт осмотра сайта АО «ТехноНИКОЛЬ».

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2025, от правообладателя поступили следующие дополнения к отзыву на возражение:

- специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения было изучено представленное АО «ТехноНИКОЛЬ» социологическое исследование ООО «НИИ ЗИС» и проведен сравнительный анализ целей и задач указанного исследования с аналогичными характеристиками исследования АО «ВЦИОМ», отраженными в отчете «Уровень известности обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» от 20.09.2024. Целью анализа было установления наличия либо отсутствия совпадений в общей семантической направленности исследований и / или отдельных смысловых блоков; констатация направленности исследований на общие (совпадающие, пересекающиеся по смыслу) или на различные (несовпадающие, непересекающиеся по смыслу) цели и /или задачи. Сравнительный анализ показал, что исследование ООО «НИИ ЗИС» направлено на установление наличия или отсутствия социологических признаков изначальной различительной способности (наличие или отсутствие признаков описательного характера) обозначения. Исследование же «ВЦИОМ» решало совершенно иные задачи, а именно: выявить уровень знания тестируемого обозначения и сферы его применения; определить уровень знания компании, выпускающей продукцию под данным обозначением, выявить опыт приобретения или использования в работе теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Учитывая эти обстоятельства специалистами «ВЦИОМ» сделан логичный вывод о том, что одно исследование принципиально не может опровергать другое, а их результаты могут быть

рассмотрены совместно, в совокупности и взаимосвязи с иными доказательствами по делу;

- вместе с тем, независимое исследование содержания заключения ООО «НИИ ЗИС» за №СО-0702-06 от 07.02.2025, проведённое доктором социологических наук, доцентом Фонда социальных исследований В.Б. Звоновским, мотивировано ставит под сомнение полученные ООО «НИИ ЗИС» результаты. Специалистом установлено и четко обосновано, что выборка респондентов в исследовании ООО «НИИ ЗИС» не репрезентирует целевую аудиторию, а, следовательно, полученные на выборочной совокупности результаты не могут быть распространены на всю целевую аудиторию. Проведенное исследование в ряде ключевых параметров не соответствует ГОСТ ИСО 20252-2014 «Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем» и по этой причине не может рассматриваться как качественное и релевантное исследование данного сегмента рынка. Использование в вопросах специальных юридических терминов и канцеляризмов неверно с точки зрения научных подходов, а также подходов Суда по интеллектуальным правам. В ходе исследования респондентам осуществлялась неправомерная с научно-методологической точки зрения постановка ретроспективных вопросов, то есть тех же самых вопросов, что задавались ранее, чтобы узнать позицию респондента по состоянию на момент опроса, но заданные в отношении к другой дате, что является нерелевантным и превосходят способности респондентов по воспоминаниям не только фактов, но и своего отношения к таким фактам. Исследование ООО «НИИ ЗИС» выполнено с очевидными серьезными методологическими недостатками и ошибками, а потому его результаты нельзя считать сколько-нибудь достоверно описывающими состояние потребительского мнения на момент измерения;

- также необходимо коснуться критических замечаний, содержащихся в рецензии ООО «НИИ ЗИС» на заключение «Уровень известности обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» от 20.09.2024, подготовленное Всероссийским центром исследования общественного мнения. Такая рецензия является некорректной с позиции ее независимости, поскольку она дана в отношении исследования прямого конкурента на рынке услуг в области социологических исследований. При таких условиях рецензия не может рассматриваться как объективная. Некорректна рецензия и по своему содержанию. АО «ВЦИОМ» представлены исчерпывающие и убедительные пояснения по всем

пунктам критических замечаний. Критические выводы в рецензии ООО «НИИ ЗИС» не соответствуют действительности, так как носят необоснованный характер, являются противоречивыми и базируются на некорректном оперировании нормативными документами в данной области. Методология исследования АО «ВЦИОМ» корректна и полностью соответствует нормам и правилам проведения подобного рода исследований, а полученные данные позволяют делать выводы и принимать обоснованные решения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

44. Сравнительная характеристика целей и задач исследований ВЦИОМ и ООО «НИИ ЗИС»;
45. Экспертное заключение доктора социологических наук, доцента Фонда социальных исследований В.Б. Звоновского;
46. Ответ АО «ВЦИОМ» на рецензию ООО «НИИ ЗИС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.08.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Лицо, подавшее возражение, использует обозначение «ТЕХНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» при маркировке производимых им теплоизоляционных товаров. Между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется судебный спор о нарушении прав на оспариваемый товарный знак. По мнению лица, подавшего возражение, элемент «ФУНДАМЕНТ» оспариваемого знака указывает на сферу применения части оспариваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ, предназначенных для возведения, ремонта и т.д. фундамента. Кроме того, элемент «ФУНДАМЕНТ» должно характеризовать сферу применения части товаров 17 и 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, которые для строительства фундамента не предназначены. Изложенное позволяет признать АО «ТехноНИКОЛЬ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464761 по приведенным основаниям.

Правообладатель указывает на наличие заинтересованности АО «ТехноНИКОЛЬ» может быть признана только в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленных способом экструзии». Указанное обосновано тем, что судебный спор между сторонами касается только соответствующего вида товара. Вместе с тем, оценивая заинтересованность АО «ТЕХНОНИКОЛЬ» коллегия, помимо судебного спора, учла также и фактическую деятельность данного лица, которая относится к производству строительных материалов. Коллегия усматривает, что все оспариваемые товары могут относиться к

области строительства, следовательно, деятельность АО «ТЕХНОНИКОЛЬ» признается однородной по отношению ко всем оспариваемым товарам 17 и 19 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; амортизирующие материалы из пластмасс; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые (за исключением текстильных); волокна углеродные [за исключением текстильных]; волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики (изоляторы); заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; картон асбестовый; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны изоляционные; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асбестовые; листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы гидроизоляционные, в том числе ПВХ мембранны; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии; материалы фильтрующие; масла изоляционные; муфты для труб неметаллические; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; основания асбестовые; ограничители резиновые; пластмассы, частично обработанные; пластиры изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные; растворы каучуковые; слюда; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для

труб (неметаллические); составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани асbestовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; формы эбонитовые; шифер асbestовый; шлаковата изоляционная; шланги для поливки; эбонит», товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбоцемент; асфальт; балки; балсины; бараки; бетон; битумы; бумага; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; геотекстиль; гипс; гравий; деготь каменноугольный; древесина фанеровочная; древесина формуемая; известняк; известь; камень; камень бутовый; камень искусственный; каркасы; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; колонны из материалов на основе цементов; колпаки вытяжные над плитами; конструкции; конструкции передвижные; ксилолит; леса строительные; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы огнеупорные; материалы строительные вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; настилы; обшивки деревянные; обломы; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; ответвления для трубопроводов; перегородки; перекрытия; песок [за исключением формовочной смеси]; песок сереброносный; песчаник; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; пробка [прессованная]; раскосы; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асbest; сваи шпунтовые; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы водосточные; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; трубы

дренажные неметаллические; трубы дымовые; трубы жесткие; трубы керамические; туф; уголки; удлинители для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; формы литейные; фризы паркетные; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; шифер; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные высотные; элементы из бетона; элементы для гидроизоляции».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464761 оспаривается лицом, подавшим возражение, в том числе, по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что его элемент «ФУНДАМЕНТ» указывает на сферу применения, назначение товаров 17 класса МКТУ «каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны изоляционные; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асbestовые; листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы изоляционные; материалы гидроизоляционные, в том числе ПВХ мембранны; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии; материалы фильтрующие; муфты для труб неметаллические; пластиры изоляционные; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные; растворы каучуковые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб (неметаллические); составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата изоляционная; материалы для конопачения; набивки асbestовые; амортизирующие материалы из пластмасс; волокна углеродные [за исключением текстильных]; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия асbestовые; ткани асbestовые; ткани из стекловолокна изоляционные; трубы гибкие неметаллические; шифер асbestовый», товаров 19 класса МКТУ «бетон; битумы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; геотекстиль; гравий; древесина фанеровочная; древесина формуемая; известняк; камень; камень бутовый; картон [битумированный];

кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; балки; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; колонны из материалов на основе цементов; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы строительные вязкие; мергель известковый; настилы; обшивки деревянные; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; ответвления для трубопроводов; песок [за исключением формовочной смеси]; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; сваи шпунтовые; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров; фанера клееная, многослойная; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлакоблоки; щебень; щиты строительные; элементы из бетона; элементы для гидроизоляции, асфальт; леса строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; раскосы; перегородки; перекрытия; конструкции; каркасы; материалы огнеупорные; элементы вертикальные высотные».

При оценке оспариваемого знака на соответствие приведенной норме права коллегия учла положения пункта 1.2 Информационной справки Суда по интеллектуальным правам по вопросам применения положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса¹, согласно которым при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциации, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, а указанные доказательства относимы, если на основании их можно установить

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 г. N СП-23/10 (далее – Информационная справка Суда по интеллектуальным правам)

имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, указанные в заявке на регистрацию товарного знака.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантастичным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подлежат учету имеющиеся или вероятностные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Таким образом, лицу, подавшему возражение, надлежало доказать, что элемент «ФУНДАМЕНТ» оспариваемого знака на дату его приоритета (10.08.2010) воспринимается релевантным российским потребителем именно в качестве описательной характеристики каждого из оспариваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ. Вместе с тем анализ представленных с возражением документов не позволяет признать соответствующий довод АО «ТехноНИКОЛЬ» доказанным по следующим причинам.

Так, лицо, подавшее возражение, ссылается на представленный в возражении Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, согласно которому словесный элемент «фундамент» означает «основание, служащее опорой для стен здания, для машин, сооружений». Исходя из семантики данного понятия нельзя признать его описательный характер по отношению к оспариваемым товарам 17 и 19 классов МКТУ, поскольку данное слово напрямую не указывает на их назначение, не содержит в себе конкретных технических или функциональных особенностей оспариваемых товаров и не выражает никаких особых признаков или характеристик, присущих конкретным товарам 17 и 19 классов МКТУ.

В рамках изложенного, необходимо отметить также, что ни один из оспариваемых товаров не ограничен конкретной сферой их применения (для фундамента). Более того, заслуживают внимания доводы отзыва об отсутствии материалов, используемых исключительно в отношении фундамента и, в частности, товаров, применяемых только для теплоизоляции фундамента, а также о том, что фундамент - это не потребительский товар, а результат оказания услуги. Указанное также может свидетельствовать об отсутствии прямого указания элементом «ФУНДАМЕНТ» на назначение товаров 17 и 19 классов МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание представленные правообладателем сведения о том, что слово «фундамент» обладает достаточно широкой значимостью и используется в различных сферах, имеет, в том числе метафорический контекст, следующий из лингвистического заключения (38), дающего ссылки на многие словари. Например, слово «фундамент» может восприниматься в значении основание, основа, база, опора, обоснование, некоторыми словарями отмечается, что слово «фундамент» является чем-то главным, существенным, источником чего-либо. Следовательно, российскому потребителю, возможно, необходим процесс домысливания при восприятии элемента «ФУНДАМЕНТ» оспариваемого знака применительно к оспариваемым товарам 17 и 19 классов МКТУ. При этом, не может быть проигнорирован довод правообладателя о семантике, заложенной им в оспариваемый знак, отсылающей к надежному и высокому качеству продукции, которая может применяться в максимально возможном наборе сфер. Так, идея разработки бренда «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» возникла из стремления компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» отдельно подчеркнуть и представить продукцию компании «ПЕНОПЛЭКС», характеризуемую универсальными техническими параметрами, благодаря которым она подходит для самого широкого спектра строительных конструкций - своего рода базовую версию материала, в семантическом смысле как фундамент или базовая основа продукта. По своим техническим характеристикам изделия, маркированные знаком «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», допускаются к использованию практически во всех сферах применения теплоизоляционных материалов. С учетом вышеизложенного, элемент «ФУНДАМЕНТ» может вызывать ассоциации с надежностью, основательностью, но

напрямую не описывать конкретные товары 17 и 19 классов МКТУ. Иное восприятие подлежит доказыванию материалами возражения.

Между тем, основной аргумент возражения в подтверждение несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса сводится к фактическому использованию элемента «фундамент» его правообладателем (при этом, лицо, подавшее возражение, ссылается на сайт правообладателя, на карточки товаров правообладателя на маркетплейсах, документацию правообладателя и т.д.). Следует отметить, что документы, представленные в обоснование данного довода, не датированы или выходят за дату приоритета оспариваемого знака, более того, согласно пункту 1.8 Информационной справки Суда по интеллектуальным правам, при оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не учитываются обстоятельства, связанные с личностью правообладателя, в частности, не может приниматься во внимание, производит ли упомянутое лицо товары, для которых зарегистрирован оспариваемый знак. Таким образом, анализ обозначения должен проводиться применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, а не в отношении фактической деятельности правообладателя. Следовательно, ссылка лица, подавшего возражение, на материалы, представленные правообладателем о производимых им товарах, не может подтверждать соответствующие доводы возражения. Что касается представленных документов (6-7) о производстве товаров с элементом «фундамент» компаниями «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», «МАСТЕР», то соответствующие скриншоты сделаны 14.06.2024, следовательно, они не могут свидетельствовать о возможных ассоциативных связях, которые могли бы возникнуть у потребителя в связи с элементом «фундамент» товарного знака по свидетельству №464761 на дату его приоритета.

С возражением представлены письма (18-19) специалистов кафедры «Основания и фундаменты» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I», специалистов АО «НИЦ «Строительство» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Однако, также как и вышепроанализированные материалы, данные экспертные мнения составлены после даты приоритета оспариваемого знака а, кроме того, представляют собой лишь частные мнения

специалистов, которые не подтверждены фактическими документами и не содержат отсылки на справочные источники информации, в связи с чем не ясно, на чем основаны сделанные в них выводы. Более того, сделанные в упомянутых письмах заключения о применении при устройстве, проектировании, ремонте и эксплуатации фундаментов зданий и сооружений, например, товаров 19 класса МКТУ «цемент для доменных печей; цемент для печей» ставят под сомнение объективность представленных документов, поскольку в самих товарах напрямую указано на иную сферу их применения – для печей.

В возражении и дополнениях к возражению приводятся примеры регистраций



«Фасад Universum», «ИЗОЛЯЦИЯ», «WODEX», «ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ», зарегистрированных на имя иных лиц с исключением словесных элементов

зарегистрированных на имя иных лиц с исключением словесных элементов «ФУНДАМЕНТ», «ФАСАД», «КРОВЛЯ», «ИЗОЛЯЦИЯ», «целлюлозная изоляция» из самостоятельной правовой охраны (свидетельства №909676, №736161, №698668, №662087, №569333, №427232, №898644, №560888, №875454, №1022446). Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается и на товарные знаки правообладателя

ПЕНОПЛЭКС
«ФАСАД» и «ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ» по свидетельствам №826197 и
№476191, в которых элементы «фасад», «кровля» не являются предметом
самостоятельной правовой охраны. Вместе с тем, слова «фасад», «кровля», «изоляция»
не содержатся в оспариваемом знаке и имеют семантику, существенно отличающуюся
от слова «фундамент», поэтому приведенные регистрации не могут свидетельствовать
о неохраноспособности слова «ФУНДАМЕНТ» оспариваемого знака. Что касается
знака «ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ», то он имеет дату приоритета, существенно более

позднюю, чем дата подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака, в связи с чем обстоятельства его регистрации отличались. Более того, данный знак зарегистрирован не на имя правообладателя и, поэтому нельзя говорить о нарушении принципа эстоппель в отношении ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Так, содержанием принципа законных ожиданий является не идентичное поведение административного органа в отношении разных хозяйствующих субъектов применительно к схожим фактическим обстоятельствам, а именно идентичное поведение применительно к одним и тем же лицам при идентичных фактических обстоятельствах (соответствующая позиция изложена, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2024 по делу №СИП-1068/2024).

Лицо, подавшее возражение, ссылается на заключение по результатам социологического опроса среди жителей Российской Федерации в возрасте 33 лет и старше – потребителей строительных товаров (39). Данный социологический опрос проведен АО «НИИ ЗИС» среди 1500 респондентов, проживающих в более, чем 75 городах Российской Федерации. Задачами, поставленными перед специалистами, являлись: определить, является или не является товарный знак «ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 характеризующим товары, в том числе, указывающим на сферу их применения и/или назначение на сегодняшний день (и на 10.08.2010), 2. определить, является или не является элемент «ФУНДАМЕНТ» товарного знака «ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 характеризующим товары, в том числе указывающим на сферу их применения и/или назначение на сегодняшний день (и на 10.08.2010).

В диаграммах №2 и №4 представлено мнение респондентов о том, указывает ли товарный знак по свидетельству №464761 на назначение, сферу применения товаров, маркированных им, при этом 75% респондентов на 10.08.2010 (и 83% респондентов на настоящее время) дали положительный ответ на вопрос о назначении товаров, 80% ответивших (на 10.08.2010), 85% ответивших на настоящее время ответили «да, указывает» на сферу применения товаров. Вместе с тем, коллегия усматривает существенный недостаток, содержащийся в данных вопросах, поскольку, как отмечалось выше, оценке должны быть подвергнуты товары, в отношении которых

зарегистрирован оспариваемый знак, а не товары, фактически производимые ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Диаграмма №3.1. отражает мнение респондентов о том, на какое именно назначение товаров указывает «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» (открытый вопрос), где 76% ответивших на дату приоритета оспариваемого знака (и 84% на настоящее время) указали «для строительства (строительство, ремонт, стройка и т.д., в том числе варианты связанные с утеплением и фундаментом)». По мнению коллегия, ответ на данный вопрос предсказуемым, поскольку в составе оспариваемого знака, представленного на обозрение респондентам, в том числе содержится словесный элемент «ПЕНОПЛЭКС», являющийся общеизвестным товарным знаком ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» по свидетельству №143 в отношении товаров 17 класса МКТУ «теплоизоляционные плиты». Статус общеизвестного товарного знака предполагает известность рядовому российскому потребителю сферы его применения. Коллегия полагает, что в рамках указанного социологического опроса необходимо было поставить вопрос лишь о восприятии элемента «ФУНДАМЕНТ», тогда как добавление иного элемента товарного знака по свидетельству №464761 наводит отвечавших лиц на нужный лицу, подавшему возражение, ответ. При этом, даже принимая во внимание ответ на данный вопрос, коллегия по-прежнему не может прийти к выводу об описательности оспариваемого товарного знака применительно к оспариваемым товарам, поскольку в указанном ответе не содержится конкретных товаров, для которых данный знак зарегистрирован.

В диаграмме №3.2 продемонстрировано мнение респондентов о том, на какое именно назначение товаров указывает «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» (закрытый вопрос). Согласно представленной диаграмме, 96% ответивших (на дату 10.08.2010), 98% респондентов на настоящее время указали – «для строительства», 1% респондентов (на 10.08.2010, на настоящее время) дал ответ «для автомобиля», 1% респондентов (на 10.08.2010), 0% (на 10.08.2010, на настоящее время) указали – для хранения, для уборки, 0% респондентов на 10.08.2010, 1% респондентов на настоящее время ответили – «для творчества». Как и указывалось выше, включение в вопрос всего товарного знака, содержащего элемент «ПЕНОПЛЕКС», наталкивает респондентов на желаемый АО «ТехноНИКОЛЬ» ответ. Указанное противоречит требованиям пункта

2.3.2 Информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 за №СП-21/15. Кроме того, данные ответы по-прежнему не позволяют установить для каких конкретно товаров оспариваемый знак указывает на их назначение.

В диаграммах №5.1 и №5.2 даются открытый и закрытый вопросы о сферах применения обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Данный диаграммы содержат аналогичные недостатки, как и в вопросах о назначении обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ».

Вопрос «мнение респондентов о том, легко ли понять смысл слов «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» (диаграмма №6) слишком общий, из его ответов (сразу понятен смысл – 72% на 10.08.2010, 77% на настоящее время) не понятно, какой конкретно смысл ясен ответившим лицам и как данная семантика коррелирует с оспариваемыми товарами.

Раздел №2 представленного опроса называется «определение наличия или отсутствия социологических признаков свидетельствующих о том, является или не является элемент «ФУНДАМЕНТ» товарного знака по свидетельству №464761 характеризующим, в том числе указывающим на сферу применения и/или назначение на сегодняшний день и на дату 10.08.2010». Данный раздел содержит диаграмму №7 «мнение респондентов о том, указывает ли элемент (слово) «ФУНДАМЕНТ» товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 на назначение товаров, маркированных им», диаграммы №8.1 и №8.2 «мнение респондентов о том, на какое именно назначение товаров указывает элемент (слово «фундамент») товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 (закрытый и открытые вопросы)», диаграмму 9 «мнение респондентов о том, указывает ли элемент (слово) «ФУНДАМЕНТ» товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 на сферу применения товаров, маркированных им», диаграммы 10.1 и 10.2 «мнение респондентов о том, на какую сферу применения товаров указывает элемент (слово) «ФУНДАМЕНТ» товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству №464761 (открытый и закрытый вопросы), диаграмму №11 «мнение респондентов о том, означает ли слово «ФУНДАМЕНТ» на строительном товаре, что этот товар предназначен для фундаментов зданий, сооружений». У данного раздела

социологического опроса имеются такие же недостатки, как и в разделе №1, а именно поставленные вопросы содержат в своем составе ссылку к общезвестному товарному знаку правообладателя «ПЕНОПЛЭКС», который ориентирует респондентов относительно сферы применения товаров. По мнению коллегии, аналогичные вопросы необходимо было задавать в отрыве от данного словесного элемента, поскольку требуется оценить охраноспособность именно элемента «ФУНДАМЕНТ». Кроме того, заключение (39) не позволяет установить применительно к каким именно товарам исследуемый элемент воспринимается в качестве указывающего на их характеристики. Коллегия указывает, что в строительстве применяются много различных вариантов строительных товаров. Однако, из представленного заключения не представляется возможным установить, в отношении каких конкретно товаров данный элемент признается потребителями описательным.

При анализе заключения коллегия учла также его недочеты, упомянутые в представленном правообладателем экспертном заключении Фонда социальных исследований (45), согласно которому выборка заключения (39) не представляет целевую группу, поскольку отсутствует обоснование выборочной процедуры, в частности, отсутствует описание процедуры формирования выборочной совокупности целевой аудитории о числе отобранных для опроса респондентов, числе потенциальных респондентов, с которыми удалось установить контакт, согласившихся на интервью при рекруте на интервью, числе согласившихся / отказавшихся от опроса в ходе личного интервью; неясен тип полученной выборки – онлайн – панель или river sampling, целевая, а, значит, детерминированная выборка или случайная; из описания получившейся выборки следует лишь то, что она значимо смещена по возрасту и полу, соответственно, не репрезентирует генеральную совокупность покупателей строительных материалов. Кроме непрезентативной выборки, в исследовании (45) критикуется использование в вопросах специальных юридических терминов и канцеляризмов, а ретроспективные вопросы представляются нерелевантными и превосходят способности респондентов по воспоминаниям не только фактов, не и своего отношения к фактам.

Таким образом, данные представленного опроса (39) не могут быть положены в подтверждение доводов возражения.

С учетом всей вышеизложенной информации, следует констатировать, что материалами возражения не доказано несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению коллегии, для подтверждения довода о прямом указании элемента «ФУНДАМЕНТ» на назначение, сферу применения каждого из оспариваемого товара 17 и 19 классов МКТУ убедительных доказательств (в том числе словарно-справочных источников) не представлено.

При рассмотрении настоящего дела коллегия приняла во внимание представленные правообладателем документы, касающиеся приобретения оспариваемым знаком дополнительной различительной способности. При этом, были учтены положения подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса. Согласно абзацу девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса). Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» представлена справка (29), отражающая объемы и географию реализации теплоизоляционных материалов, маркированных обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» на розничные рынки в период 2021-2024 годы. Согласно представленной справке, деятельность правообладателя осуществляется по всей территории Российской Федерации через сеть филиалов (филиал «Центральный», филиал «Волга», филиалы в городах Кириши, Пермь, Новосибирск, Хабаровск, Таганрог, Сосновоборск, Черемхово). За упомянутый период (2021-2024 годы) общий объем розничных продаж товаров под исследуемым товарным знаком составил 587424,58 кубических метров, общий объем продаж в рублях равняется 4 899 015 129,92 рубля. В подтверждение данных о фактических продажах товаров компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» представлены универсальные передаточные акты, свидетельствующие о многочисленных продажах теплоизоляционных плит

«ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по отношению к лицам, находящимся в различных регионах Российской Федерации.

Правообладатель осуществлял действия по рекламе теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», включая ее распространение в сети Интернет, социальных сетях, телевидении, посредством рекламных конструкций, контекстной и таргетированной рекламы и др. (31-33). В частности, согласно отчету по размещениям рекламы от марта 2021 года, рекламные баннеры с обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» были размещены на сайте <https://forum.vashdom.ru> в форуме с тематикой «фундамент», на сайте www.7dach.ru в тематике «теплицы», нативная статья размещалась на портале www.7dach.ru. В соответствии с отчетом по рекламным размещениям от апреля 2021 года, правообладателем была оплачена реклама в статье «Балконы и лоджии с «ПЕНОПЛЭКС»: от холодного пространства к комфортному помещению» (сайт www.rmnt.ru), реклама в статье «ПЕНОПЛЭКС» для теплиц: экологичное утепление (сайт www.ogorod.ru), реклама в статье «Несъемная опалубка с ПЕНОПЭКС: двойная защита, тройная выгода» на сайте www.stroy-podskazka.ru, реклама в статье «высоконагруженные фундаменты с ПЕНОПЛЭКС на сайте www.fazenda.spb.ru, баннеры с обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» присутствовали на сайтах² в разделе «фундаменты», «цоколи и подвалы», сайте www.mastergrad.com в разделе «доутепление пола», сайтах³ в разделе «теплицы», сайте www.kras.stroyka.ru в разделе «пол над вентилируемым подпольем», сайте www.stroyportal.ru в разделе «ленточный фундамент». Заказывалась контекстная реклама в Google, Яндекс.Директ среди поисковых объявлений. Баннеры с обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» были нанесены на фасадах, заборах разных зданий и сооружений Ленинградской области. В отчете по рекламным размещениям от июня 2021 года, указано на размещение баннера на сайте www.stroy-podskazka.ru в разделе «цоколи и подвалы», баннера на сайте www.supersadovnik.ru. Оплачивалась реклама в поисковых системах Google и Яндекс по тематике «отмостка», контекстная реклама в Google, Яндекс.директ, таргетированная реклама в социальных сетях. Баннеры «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» размещались на сайте www.kras.stroyka.ru в разделе «пол над вентилируемым подпольем», на сайте

² www.stroy-podskazka.ru, www.mastergrad.ru, www.fazenda.spb.ru, www.vrn.stroyka.ru

³ www.7dach.ru, www.supersadovnik.ru,

www.vrn.stroyka.ru в разделе «фундамент», на сайте www.stroyportal.ru в разделе «ленточный фундамент». Правообладателем продлялись договоры, касающиеся баннеров на фасадах, заборов зданий и сооружений в Ленинградской области. По заказу правообладателя размещались: пост «Как сделать теплые грядки в теплице» на портале «Я.Дзен Антонов сад-дача и огород», пост и анонс в сториз: Как повысить эффективность теплицы (@antonovsad). В материалах дела имеются и другие многочисленные примеры рекламы товаров, индивидуализируемых обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», следующие из отчетов по рекламным размещениям в июле-декабре 2021 года, марте 2022-декабре, январе 2023 года, марте 2023 года - августе 2023 года. Каждый из представленных отчетов демонстрирует значительные финансовые вложения в длительное продвижение теплоизоляционных товаров «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» на рынке Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, ссылается также и на договор с ООО «ВЕРИТАС» от 17.12.2019, согласно которому реклама товаров ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» демонстрировалась на телеканалах «ТНТ», «ТНТ-4» в марте и апреле 2022 года, телеканале «Россия 24» в феврале, марте, мае, июне, июле, августе, сентябре 2022 года. Коллегия располагает и материалами договора №184/18/PM от 22.03.2018 с АО «Первый канал. Всемирная сеть» о размещении рекламы в передачах «Строим сами», «Строим дом. Шаг за шагом», «Лайфхаки», «Азбука ремонта» в период с 15.09.2018 по 29.04.2019. Телереклама товаров «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» транслировалась в передачах «Квартирный вопрос», «Дачный ответ» на телеканале «НТВ» в 2020 году, в передаче «Строим шаг за шагом» на телеканале «Бобер» в 4 квартале 2018 года, кроме того, рекламные ролики размещались на федеральных телеканалах в 2019-2021 годах («Пеноплекс: соседи», «Спасатели: Танцы», «Спасатели: волейбол»).

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» публиковал рекламу и в печатных средствах массовой информации. Отзыв содержит страницы журнала «Мой прекрасный сад» за №4 за 2018 год, в котором имеется статья «Утепление теплиц с «ПЕНОПЛЭКС» с изображением теплоизоляционной плиты «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». В журналах «Любимая дача» №7 за 2014 год, №6 за 2015 год присутствует статья «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА», где описываются характеристики товара под соответствующим обозначением. В журнале «Идеи вашего

дома» №4 за 2018 год также приводится описание плиты «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», которая может быть использована при обустройстве садовых дорожек на пучинистых грунтах. Представлены и страницы журнала «Идеи вашего дома» №2 за 2018 год, где описывается применение «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» для изоляции перекрытия первого этажа. Журнал «Любимая дача» №4 за 2018 год содержит рекламу под названием «Уютное подземелье» с описанием преимуществ теплоизоляции «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Правообладателем представлен и журнал «Дом. Энергоэффективный дом» №19 за 2018 год, в котором описывается утепление полов в домах на винтовых сваях и, в том числе указываются положительные стороны применения теплоизоляционных плит «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» при обустройстве дома на винтовых сваях. В журнале «Технологии строительства» за №1 от 2018 года в публикации «Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС – инновационная технология» также приводится реклама теплоизоляционных плит под исследуемым знаком.

Правообладателем представлены фотографии позиционирования продукции в точках размещения продаж (34) в Санкт-Петербурге, согласно которым обозначение «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» размещено как на самих товарах, так и на коробках, способствуя знакомству с данной продукцией широкому кругу лиц – потребителей строительных товаров.

Высокую степень известности товаров лица, подавшего возражения, под обозначением «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» подтверждают данные социологического опроса АО «ВЦИОМ» (35). Данный опрос проведен с целью определения уровня известности обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», задачи исследования: выявить уровень известности тестируемого обозначения и сферы его применения, определить уровень знания компании, выпускающей продукцию под данным обозначением, выявить опыт приобретения или использования в работе теплоизоляционных материалов «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». Целевой группой исследования являются специалисты (проживающие в городах с населением 1 млн. человек и более) в сфере ремонта, строительства, покупающие теплоизоляционные материалы для рабочих целей раз в полгода и чаще. Согласно проведенному опросу, подавляющая часть респондентов (93%) знакома с тестируемым обозначением.

Абсолютное большинство участников опроса (96%) отметили, что тестируемое обозначение используется для теплоизоляционных материалов. Среди участников исследования, осведомленных о тестируемом обозначении, подавляющее большинство (84%) знакомы с ним не менее 3 лет, при этом четверть (23%) узнали об обозначении более 10 лет назад. Среди опрошенных большинство (63%) указали, что продукцию под данным обозначением выпускает компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Значительное количество опрошенных (80%) приобретали или использовали в работе теплоизоляционные материалы «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». По мнению большинства респондентов (85%), тестируемое обозначение воспринимается комплексно, целостно, как словосочетание.

Результаты проведенного социологического исследования подтверждают высокую осведомленность опрошенных лиц о теплоизоляционных материалах компании «ПЕНОПЛЭКС СПб».

С учетом всей совокупности представленных правообладателем документов, коллегия приходит к выводу о наличии дополнительной различительной способности у оспариваемого знака в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные методом экструзии», приобретенной в результате его активного использования правообладателя – ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». О возможности признания оспариваемого знака обладающим различительной способностью в целом свидетельствует представленное правообладателем заключение Орловой В.В. (36).

Согласно дополнениям к возражению, поступившим на заседании коллегии 12.02.2025, доказательства, представленные правообладателем, не подтверждают приобретение оспариваемым знаком различительной способности.

Лицом, подавшим возражение, критикуется приведенный опрос, ссылаясь, в том числе на рецензию на заключение, подготовленное Научно-исследовательским институтом защиты интеллектуальной собственности (40). Так, АО «ТехноНИКОЛЬ» указывает на отсутствие в опросе прямого вопроса, характеризует ли оспариваемый знак или его элемент назначение товаров. Коллегия не может отнести это к недостаткам представленного опроса, поскольку он преследовал иную цель – установление приобретенной различительной способности обозначения «ПЕНОПЛЭКС

ФУНДАМЕНТ», при этом приводились вопросы «Как Вы считаете, какая или какие компании выпускают продукцию по данным обозначением?», «Скажите, пожалуйста, как давно Вам знакомо данное обозначение?», «Для какой продукции используется данное обозначение?» и др., имеющие значение для установления соответствующего факта. О разных целях исследования свидетельствует и заключение (44).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, указывается на необоснованное заужение выборки репсондентов, в которую попали специалисты в сфере ремонта, строительства, покупающие теплоизоляционные материалы для рабочих целей раз в полгода или чаще (проживающие в городах-миллионниках). В отношении данного довода коллегия соглашается с ответом АО «ВЦИОМ» (46), согласно которому мнение рецензента относительно необоснованного заужения выборки безосновательно, выбранные параметры выборки и целевой аудитории полностью соответствуют как имеющимся в данной области нормативным документам, так и фактическим сопутствующим обстоятельствам. Критикуя целевую аудиторию исследования, не учитывается фактическая сфера применения тестируемого товарного знака, особенности выбора и использования продукции, маркируемой им. Продукция, фактически маркируемая тестируемым товарным знаком, представляет собой теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола для частного домостроения. Такая продукция является отраслевым, специфичным товаром. Как следствие, лицами, фактически покупающими / принимающими решение о выборе такой продукции, с высокой вероятностью, являются не конечные пользователи (владельцы строящихся объектов / заказчики строительства), а непосредственные исполнители услуг по постройке объектов (как минимум, опыт исполнителей зачастую принимается во внимание при выборе теплоизоляции). Ввиду такого положения дел именно исполнители в сфере ремонта, строительства, покупающие теплоизоляционные материалы, являются релевантной аудиторией, обладающей достаточным знанием рынка для обоснованных ответов на вопросы исследования. Такой подход полноценно учитывает специфику фактических обстоятельств, сопутствующих проведению исследования и согласуется с пунктом 2.2.2 Информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по

интеллектуальным правам от 18.08.2022 за №СП-21/15, в соответствии с которым «в зависимости от поставленного вопроса, а также от товара или услуги к таким средним потребителям могут относиться рядовые покупатели товаров, представители деловых кругов, специалисты той или иной области».

В свою очередь, география исследования (все города Российской Федерации) с населением 1 миллион человек и более) была выбрана по следующим соображениям: 1. Широкий охват - в указанных городах проживает более 24% населения России. 2. Значительная представленность целевой группы - жители крупных городов характеризуются большей экономической активностью (в том числе и в сфере строительства). 3. Географическая нейтральность тематике исследования - указанные города (все города Российской Федерации с населением 1 млн. человек и более) распределены по всей территории России. Таким образом, использованная выборка является достаточной и релевантной задачам исследования.

АО «ТехноНИКОЛЬ» указывает и на некорректность вопроса о знании производителя товаров под товарным знаком по свидетельству №464761 в части того, что респондентам был задан закрытый вопрос о том, кто является производителем товаров «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», причем в ответах прямо была указана компания «ПЕНОПЛЭКС СПб», что наводит потребителя на выбор этого варианта ответа. По мнению лица, подавшего возражение, в вопрос, выясняющий ассоциации респондентов с компанией-производителем товаров, маркированных тестируемым обозначением, следует или добавить иные варианты компаний со словом «ПЕНОПЛЭКС», или задать его в формате открытого вопроса, который обладает большей доказательной силой. В отношении данных замечания коллегия также учла ответ АО «ВЦИОМ» (46), в соответствии с которым предлагаемое рецензентом внесение в список ответов других компаний с элементом «Пеноплэкс» (помимо «ПЕНОПЛЭКС СПб») не только не способствовало бы повышению точности исследования, но, напротив, оказалось бы скорее негативное влияние на нее. Вполне очевидно, что потребители зачастую ассоциируют продукцию с торговым наименованием компании (наименованием, используемым в рекламных материалах, на сайтах и т.д.), а не с фактическим названием юридического лица. Для компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» таким наименованием является «Пеноплэкс», без

дополнительных элементов. При таком положении дел добавление в список ответов других компаний с таким элементом привнесло бы дополнительную путаницу и могло бы поставить в тупик даже вполне информированных опрошенных, что привело бы к снижению точности исследования. Кроме того, другие юридические лица с элементом «Пеноплэкс» в названии с высокой долей вероятности были бы аффилированы с компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб», поэтому их добавление в список ответов также могло бы привести к снижению точности исследования за счет повышения количества ответов, свидетельствующих о связи тестируемого обозначения с компанией «ПЕНОПЛЭКС СПб». То есть предлагаемые корректировки способны вызывать снижение точности исследования. Кроме того, тезис о наводящем характере списка ответов к вопросу Q4 сам по себе опровергается тем, что 30% отметили компанию «ТехноНИКОЛЬ», в то время как исходя из логики рецензента, подавляющее большинство респондентов должны были бы поддаться инкриминируемому им наводящему эффекту и выбрать ответ «ПЕНОПЛЭКС СПб». То есть полученные результаты показывают, что респонденты не только не склонны воспринимать совпадения словесных элементов в одном из ответов как подсказку, но в некоторых случаях, напротив, могут воспринимать такой ответ как «слишком очевидный для того, чтобы быть верным» (то есть может иметь место обратный эффект). С учетом изложенного, по мнению коллегии, упомянутый вопрос и ответы к нему являются релевантными целям исследования, сформулированы таким образом, чтобы дать ответы на поставленные задачи. При этом, лицом, подавшим возражение, не было представлено встречного исследования с аналогичной целью, которое бы опровергало мнение потребителей об ассоциировании оспариваемого знака с товарами его правообладателя.

Согласно дополнениям к возражению, ответы респондентов о комплексном, целостном восприятии знака основаны на подсказанном им знании, поскольку в каждом из предшествующих вопросов слова «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» объединены кавычками, а в опросе используется единственное число слова «обозначение», которое употребляется перед словами «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». По мнению коллегии, упомянутые АО «ТехноНИКОЛЬ» недостатки являются надуманными, поскольку выделение заключение обозначения «ПЕНОПЛЭКС

ФУНДАМЕНТ» в кавычки являются универсальным способом выделения товарного знака в тексте документа. Указание на кавычки, выделяющие обозначение «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» в вопросе Q5, является нерелевантным для используемого метода исследования - личного интервью, в процессе которого интервьюеры голосом зачитывают респондентам вопросы (следовательно, респонденты не могли увидеть кавычки в вопросе Q5 и сделать из их наличия какой-либо вывод). Все предшествующие вопросы содержали единое обозначение «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ», поскольку необходимо было установить наличие или отсутствие различительной способности у оспариваемого товарного знака, который состоит из указанных слов. Что касается вопроса «На Ваш взгляд, данное обозначение воспринимается или не воспринимается комплексно, целостно, как словосочетание?», то, по мнению коллегии, он не ориентирует респондента на нужный ответ, поскольку не содержит в себе вариантов ответа, дает возможность респонденту выбрать тот ответ, который он считает нужным (да, воспринимается; нет, не воспринимается). Более того, перед началом исследования респондентам сообщалось, что обозначения - это «слова, изображения или их комбинации», данное определение является максимально обобщенным и никак не подталкивает респондентов к восприятию конкретного тестируемого обозначения как целостного, комплексного объекта.

Лицо, подавшее возражение, ссылается также на результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, какая или какие компании выпускают продукцию под данным обозначением?», где 30% опрошенных указали лицо, подавшее возражение. Указанное, по мнению АО «ТехноНИКОЛЬ», препятствует признанию приобретенной различительной способности у оспариваемого знака. Вместе с тем, коллегия указывает на то, что большинство опрошенных (63%) тем не менее воспринимают оспариваемый знак как средство индивидуализации его правообладателя. И, кроме того, упомянутый лицом, подавшим возражение, ответ не свидетельствует об отсутствии различительной способности у оспариваемого знака на дату его приоритета.

Требование указания ошибки выборки является нерелевантным. Статистическая погрешность (ошибка выборки, погрешность измерения и т.д.) является математическим показателем, характеризующим возможное отклонение результатов исследования от реального положения дел. Важным свойством этого показателя

является тот факт, что ошибка выборки может быть математически рассчитана исключительно для случайной выборки, либо для каких-либо ее модификаций. Случайная выборка генерируется с помощью специальных процедур рандомизации отбора участников и зачастую требует наличия списка всех членов генеральной совокупности и каких-либо идентификаторов для каждого члена. Очевидно, что не существует списка всех россиян, приобретавших целевые товары с указанной частотой, что, соответственно, делает построение случайной выборки невозможным в данном случае. С учетом неслучайного характера отбора и, как следствие, отсутствия у него четкой математической модели, расчет статистической погрешности в данном случае некорректен (допустима лишь некая экспертная оценка возможной погрешности, которая в любом случае не может именоваться «статистической»).

Относительно отсутствия в отчете данных об образовании и материальном положении респондентов, в ответе АО «ВЦИОМ» (46) отмечено следующее: исследование, положенное в основу отчета АО «ВЦИОМ», было проведено среди специалистов в сфере ремонта, строительства (относительно узкой группы лиц), вследствие чего представляется, что более высокая детализация социально-демографических данных в данном случае не требуется.

Таким образом, представленный опрос АО «ВЦИОМ» отвечает целям исследования, позволяет установить мнение релевантного российского потребителя о исследуемом обозначении.

АО «ТехноНИКОЛЬ» полагает, что представленные документы о деятельности правообладателя отражают лишь продажи на 14,1 млн. рублей в 3 регионах Российской Федерации, в адрес 4 контрагентов за период менее года, справка (29) составлена правообладателем без приложения первичных документов, в части документов не содержится оспариваемого знака, документы о рекламной кампании указывают на незначительные объемы затрат (расходы на сумму 4,4 млн. рублей за 2021-2023 годы, 5 фотографий продукции в 3 магазинах Санкт-Петербурга, 8 распечаток журналов) и др. Однако, такой подход к оценке документов является формальным, основан на анализе каждого документа в отдельности. Коллегия полагает, что совокупность всех представленных с возражением документов все-таки доказывает активное использование товарного знака «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» его правообладателем

в отношении теплоизоляционных плит, которые соотносятся с товарами 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные методом экструзии».

Согласно возражению, оспариваемый знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «ФУНДАМЕНТ» вводит потребителя в заблуждение относительно назначения, сферы применения части оспариваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Следует отметить, что данный довод возражения является декларативным. В возражении указывается на очевидность неверных представлений о характеристиках оспариваемых товаров, однако, коллегия, не обладая специальными познаниями в сфере строительства, с приведенным доводом согласиться не может. В частности, ни откуда не следует, что, например, товары 19 класса МКТУ «туф», «шифер» и иные оспариваемые товары товарного знака по свидетельству №464761 не применяются при возведении фундамента. Кроме того, не доказано, что ложные характеристики, связанные с назначением, сферой применения оспариваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ обладают признаками правдоподобности. Например, ничем не доказано возникновение не соответствующих действительности представлений о характеристиках, например, особо указанных в возражении товаров 17 класса МКТУ «заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; бумага; баласины» в случае их маркировки оспариваемым знаком, включающим элемент «ФУНДАМЕНТ». Как отмечалось выше, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным. Однако, очевидные неверные представление о назначении и сфере применения оспариваемых товаров 17 и 19 классов МКТУ ничем не обоснованы, данный довод не содержит должной мотивировки. При этом, по мнению коллегии, письма (18-19), представленные в обоснование данного довода на поставленные вопросы о ложности, фантазийности оспариваемого знака применительно к оспариваемым товарам 17 и 19 классов МКТУ не отвечают.

С учетом изложенного, коллегия признает довод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не доказанным АО «ТехноНИКОЛЬ».

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Относительно довода правообладателя о том, что действия АО «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464761 представляют собой злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464761.