

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.09.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752114, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУНОВА», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**RUNOVA**» по заявке №2019741265 с приоритетом от 19.08.2019 зарегистрирован 23.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №752114 в отношении товаров 02, 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бергауф Строительные технологии», г. Екатеринбург (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 23.03.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №6 за 2020 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №752114 в отношении всех товаров 02, 17 классов МКТУ

предоставлена в нарушение требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое в отношении однородной деятельности возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «РУНОВА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 29.05.2019, т.е. ранее даты приоритета (19.08.2019) оспариваемого товарного знака;

- с даты создания и до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «РУНОВА» осуществляло деятельность по производству широкой линейки товаров для строительства и ремонта сухие бетонные смеси, неметаллическую минеральную продукцию для цемента, ремонтные составы, материалы для ремонта и защиты бетона, гидроизоляционные материалы и др., а также их продвижение, в том числе на своем сайте www.ru-nova.com;

- ООО «РУНОВА» принадлежит исключительное право на товарный знак



«**RUNOVA**» по свидетельству №765463, который зарегистрирован для индивидуализации строительных материалов, приведенных в перечне товаров 19 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №752114, включающий словесный элемент «RUNOVA», является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «РУНОВА»;

- товары 02, 17 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114, однородны товарам в области строительства, производство которых осуществляет ООО «РУНОВА» и соответственно использует свое фирменное наименование;

- в этой связи потребители с высокой долей вероятности отнесут сравниваемые товары к одному производителю, особенно учитывая тот факт, что товары будут маркированы фактически тождественными средствами индивидуализации.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752114 недействительным в отношении следующих товаров:

02 класс МКТУ - *белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; грунтовки; красители ализариновые; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сгустители для красок; эмали [лаки];*

17 класс МКТУ - *асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; материалы для герметизации; смолы акриловые, полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные.*

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Сведения о товарном знаке по свидетельству №752114 [1];
- Выписка из Единственного государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) заверенная [2];
- Каталог «RUNOVA. Инъекционные материалы» [3];
- Каталог «RUNOVA. Материалы для ремонта и защиты бетона» [4];
- Каталог «RUNOVA. Гидроизоляционные материалы» [5];
- Распечатка с официального сайта компании ООО «РУНОВА» [6];
- Нотариальный протокол осмотра официальной страницы компании ООО «РУНОВА» в социальной сети Facebook с публикациями от 30.05.2019 [7];

- Копия Справки от ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» о хостинге сайта shnova.com и Договора оказания услуг хостинга с ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 25.06.2019 [8];

- Договор №328 авторского заказа на создание средства индивидуализации между гражданином Флейшманом СВ. и ООО «РУНОВА» от 29.05.2019 [9];

- Нотариальный протокол осмотра письменных сообщений в программе WhatsApp касательно разработки сайта www.ru-nova.com в период с 16.07.2019 по 21.07.2019 [10];

- Договор о производстве этикеток между ООО «Рекламно-производственная фирма Альфа» и ООО «РУНОВА» от 18.07.2019 с согласованными макетами и товарными накладными [11];

- Наклейка «RUNOVA PLOMBA» [12];

- Наклейка «RUNOVA GERMIO» [13];

- Наклейка «RUNOVA WINTER TX55» [14];

- Сведения о товарном знаке по свидетельству №765463 [15];

- Мешок для упаковки строительной смеси «RUNOVA» [16];

- Договор поставки с ООО «Пак Сервис» от 31.05.2019 [17];

- Счет-фактура и товарная накладная на поставку бумажных пакетов от 11.07.2019 [18];

- Договор №267 об оформлении документов на продукцию между ООО «Мостест» и ООО «Рунова» от 14.06.2019 г. со счетами-фактурами и актами [19];

- Протоколы испытания сухих строительных смесей Runova, изготавливаемых ООО «РУНОВА», от 16.07.2019 [20];

- Декларация о соответствии, выданная ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей от 28.06.2019 [21];

- Декларация о соответствии, выданная ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей от 21.06.2019 [22];

- Декларация о соответствии, выданная ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей от 27.06.2019 [23];

- Декларация о соответствии, выданная ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей от 28.06.2019 [24];
- Декларация о соответствии, выданная ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей от 21.06.2019 [25];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runoca Lime Inject от 16.07.2019 [26];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runova GL-10 от 16.07.2019 [27];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runova Horisont от 16.07.2019 [28];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runova Washer от 16.07.2019 [29];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runova RU1 от 16.07.2019 [30];
- Сертификат соответствия, выданный ООО «РУНОВА» относительно строительных смесей Runova ILLCEM 85 от 16.07.2019 [31];
- Договор на переработку девальческого сырья № 136 между ООО «Производственное предприятие Шпатлер» и ООО «РУНОВА» от 10.07.2019 [32];
- Договор поставки мешков №137 между ООО «Производственное предприятие Шпатлер» и ООО «РУНОВА» от 10.07.2019 с универсальными передаточными документами [33];
- Договор поставки сухих строительных смесей №138 между ООО «Производственное предприятие Шпатлер» и ООО «РУНОВА» от 10.07.2019 с универсальными передаточными документами [34];
- Письмо от ИП Гергилева С.А. о сотрудничестве с ООО «РУНОВА» в период с 25.07.2019 по 20.08.2019 [35];
- Рекомендательное письмо о сотрудничестве ООО «Гидроизоляция Номер Один» с ООО «РУНОВА» в период с августа 2019 г. по октябрь 2019 г. [36];
- Рекомендательное письмо от ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о сотрудничестве с ООО «РУНОВА» [37];

- Копия Договор поставки с АО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ» о поставке строительных материалов от 10.06.2019 [38].

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке был извещен о поступившем возражении уведомлением о принятии возражения к рассмотрению от 23.09.2020, которое было получено правообладателем 28.10.2020 (почтовый идентификатор №12599349607612). По просьбе представителей правообладателя, мотивированной необходимостью ознакомления с материалами возражения, заседание коллегии неоднократно переносилось на более позднее время (были назначены коллегии от 09.11.2020, 08.12.2020, 11.01.2021), однако отзыв по мотивам возражения представлено не было, на заседании коллегии от 11.01.2021 правообладатель и его представители отсутствовали, вследствие чего возражение было рассмотрено без участия стороны правообладателя в соответствии с пунктом 41 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.08.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в

государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак «**RUNOVA**» по свидетельству №752114 с приоритетом от 19.08.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении всех указанных в перечне свидетельства №752114 товаров 02 класса МКТУ «белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; грунтовки; красители ализариновые; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сгустители для красок; эмали [лаки]» и 17 класса МКТУ «асбест; ацетицеллюлоза, частично обработанная; замазки; изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; материалы для герметизации; смолы акриловые, полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы

химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №752114 и фирменное наименование ООО «РУНОВА», которые, по мнению, лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации финансовой деятельности. Кроме того, в возражении содержится ссылка на наличие у лица, подавшего возражение,



исключительного права «**RUNOVA**» по свидетельству №765463, зарегистрированного для индивидуализации товаров 19 класса МКТУ «*материалы строительные неметаллические*».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «РУНОВА» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752114.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака «**RUNOVA**» по свидетельству №752114 показал, что он включает единственный индивидуализирующий словесный элемент «**RUNOVA**», который не имеет смыслового значения. Словесный элемент «**RUNOVA**» фонетически тождественен отличительной части фирменного наименования ООО «**РУНОВА**», которое также является фантазийным обозначением. Фактически обозначения «**RUNOVA**» / «**РУНОВА**» представляют собой транслитерацию друг друга буквами латинского и русского алфавита, являются сходными до степени смешения.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ [2] право на фирменное наименование ООО «**РУНОВА**» (ОГРН 1197847124045) возникло с 29.05.2019, т.е. за три месяца до даты приоритета (13.08.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114.

Как следует из ЕГРЮЛ, к осуществляемым видам экономической деятельности ООО «**РУНОВА**» по ОКВЭД относятся, в частности, «производство сухих бетонных смесей; производство цемента; производство изделий из бетона для использования в строительстве; производство товарного бетона; производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента; производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента; производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки».

Как следует из материалов возражения, продукция ООО «РУНОВА» реализуется под обозначением «RUNOVA», воспроизводящим название фирменного наименования в латинице, с целью чего был разработан и в дальнейшем



зарегистрирован товарный знак «**RUNOVA**» по свидетельству №765463 с приоритетом от 19.06.2019 [9], [15].

В качестве подготовительных действий по введению продукции в гражданский оборот ООО «РУНОВА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114 были заключены договоры на поставку упаковочной и этикеточной продукции, подтверждением чего служат представленные договор от 18.07.2019 с согласованными макетами и товарными накладными [11], примеры этикеток для цементных и гидроизоляционных смесей [12] – [14], образец пакета для цементной гидроизоляции [16], договор поставки пакетов от 31.05.2019 со счетами и товарными накладными [17] – [18].

В материалах возражения содержатся договоры от 10.07.2019 на поставку сырья для производства строительных материалов ООО «РУНОВА» [32] - [34].

До даты приоритета оспариваемого товарного знака продукция ООО «РУНОВА» прошла необходимые испытания и сертификацию, подтверждением чего служат договор о прохождении сертификации от 14.06.2019 [19], протоколы испытаний [20], декларация о соответствии от июня 2019 г. [21] - [25], сертификаты соответствия от июля 2019 г. [26] - [31].

В качестве подтверждения реализации товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака в возражении приводятся рекомендательные письма от клиентов ООО «РУНОВА» за июль-август 2019 г. [35] - [37], а также договор купли-продажи строительных материалов ООО «РУНОВА» [38].

Сведения о выпускаемой продукции ООО «РУНОВА» представлены в сети Интернет на официальном сайте компании сайта www.ru-nova.com, администрирование которого начато 25.06.2019, т.е. до даты приоритета

оспариваемого товарного знака согласно представленным документам [6], [8], [10]. Публикации, касающиеся продукции ООО «РУНОВА» [7], также были представлены в социальных сетях Facebook и Instagram, начиная с 30.05.2019.

Таким образом, ООО «РУНОВА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществляла производственную деятельность в отношении широкой линейки строительных и ремонтных товаров, включая сухие бетонные смеси, неметаллическую минеральную продукцию, ремонтные составы, материалы для ремонта и защиты бетона, а также гидроизоляционные материалы, ассортимент которых приводится в каталогах продукции [3] – [5], декларациях и сертификатах соответствия [21] – [31] и содержится в товарно-транспортных накладных [38].

В свою очередь приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114 товары 02 класса МКТУ относятся к категории красок и покрытий, а также сопутствующих товаров типа сгустителей и разбавителей, а товары 17 класса МКТУ включают строительные материалы для изоляции и покрытия поверхностей.

Следует констатировать, что сопоставляемые товары входят в одну родовую группу «материалы для строительства и ремонта»; имеют сходные функции (строительство, ремонт, покрытие, защита, изоляция и грунтовка поверхностей); являются взаимодополняемыми товарами (после ремонта и обеспечения гидроизоляции товарами ООО «РУНОВА» осуществляется дальнейшая обработка поверхностей грунтовками и красками, указанными в товарном знаке по свидетельству №752114); характеризуются сходным назначением (обеспечение гидроизоляции); имеют сходный состав (например, асбест в бетонных смесях); характеризуются одинаковыми условиями и каналами сбыта (специализированные строительные магазины, хозяйственные магазины, отделы супер- и гипермаркетов); предназначены для одинаковой целевой аудитории (лица, осуществляющие строительство и ремонт).

Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности товаров, выпускаемых ООО «РУНОВА» и указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114.

Учитывая, что сравниваемые средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака имеют высокую степень сходства (фонетическое тождество) и предназначены для использования в одном и том же сегменте рынка (производство материалов для строительства и ремонта), можно сделать вывод об их ассоциировании с друг с другом и возможности возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №752114 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 02, 17 классов МКТУ, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752114 недействительным полностью.