

**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 15.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 776316, поданное ООО «Национальная торговая компания», Россия, компанией «Пуфас Верк КГ», Германия (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «PUFAS» с приоритетом от 08.04.2019 по заявке № 2019716006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.09.2020 за № 776316 в отношении товаров 24 и 27 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Великодного В.В., г. Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.06.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 776316 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «PUFAS» является сходным до степени смешения со знаками «PUFAS» по свидетельству №217414 и международной регистрации №1602604, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Сходство данных знаков

обусловлено фонетическим, семантическим и визуальными критериями сходства входящих в их состав словесных элементов «PUFAS»;

- товары оспариваемого товарного знака представляют собой «покрытия настенные», в то время как в перечнях знаков компании «Пуфас Верк КГ» присутствуют товары «шпаклевки для ремонта полов, стен и потолков зданий», «армирующие ткани для внутренних и наружных работ», «армирующие ткани для изоляции внутри и снаружи помещений». Учитывая назначение рассматриваемых товаров (ремонт и покрытие стен), место продажи (специализированные магазины), круг потребителей (лица, занимающиеся ремонтом помещений), сравниваемые товары являются однородными;

- с момента основания в 1928 году компания «Пуфас Верк КГ (DE)» последовательно расширяет ассортимент своей продукции - путем постоянных инноваций и разработки продуктов. Сегодня группа компаний «PUFAS» предлагает поклейку обоев, склеивание, наполнение, подготовку и специальную чистку. Широкий ассортимент охватывает более трех тысяч продуктов с экспортом по всему миру в более чем пятьдесят стран. Компания «PUFAS» принимает активное участие в выставках как в странах Европы, так и на территории СНГ. Участие в выставках бренда «PUFAS», помимо информации из сети Интернет, подтверждается также приложенными к возражению договорами и актами. Перечисленные выставки относятся к крупнейшим профильным выставкам в России. Компания «Пуфас Верк КГ (DE)» поставляет товары в Россию давно и имеет широкую сеть дистрибуторов, то есть товары указанного бренда известны среди потребителей. Учитывая известность бренда «PUFAS», любое упоминание данного обозначения в контексте ремонта и отделочных материалов будет ассоциироваться именно с немецкой компанией. Более того, фактическое смешение в глазах потребителей усугубляется тем, что даже продавцы сами не отличают производителей товаров «PUFAS». Так, например, на сайте «Всеинструменты.ру» товары немецкого производителя и правообладателя оспариваемого товарного знака находятся в одном разделе, следовательно, предполагается, что принадлежат одному производителю;

- такое смешение связано с тем, что на территории Российской Федерации с 2006 года действует официальное представительство бренда - ООО «Пуфас рус». В 2006 году ведущий в Европе производитель водно-дисперсионных красок и специальной строительной химии немецкий концерн «Пуфас Верк КГ (DE)» открыл собственное представительство в России – совместное производственное предприятие в г. Санкт-

Петербург. Информация о деятельности компании освещена на сайтах <https://pufas.ru/>, <http://www.pufas.net/> и <https://pufas.su/>;

- таким образом, оспариваемый знак воспроизводит обозначение, используемое лицами, подавшими возражение, в своей деятельности и, следовательно, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лица, подавшим возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 776316 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

1. Подтверждение дистрибуторства на территории Российской Федерации;
2. Лицензионное соглашение;
3. Контракт на поставку от 15.04.2016;
4. Контракт на поставку от 25.04.2016;
5. Контракт на поставку от 08.01.2015;
6. Контракт на поставку от 06.12.2013;
7. Сертификат дистрибутора от ноября 2019;
8. Скриншоты сайта <https://www.exponet.ru/>;
9. Заявка - договор на участие в выставке № 1098 от 21.03.2013;
10. Акт №15 от 01.03.2014;
11. Акт № 683 сдачи-приема выполненных работ от 01.03.2014 по заявке-договору 1098 от 21.03.2013;
12. Акт № 11 от 28.02.2015;
13. Акт № 401 сдачи-приема выполненных работ по заявке-договоре 3550 от 06.03.2014
14. Акт №188 от 12 мая 2015;
15. Товарная накладная № 365 от 17.03.2015;
16. Акт №95 от 22.10.2015;
17. Акт № 00001788 от 23.10.2015;
18. Акт №275 от 22.12.2015;
19. Акт №394 сдачи-приема выполненных работ по заявке-договору 850 от 01.04.2015;
20. Акт №9 от 04.03.2016;
21. Акт выполненных работ №SFS0000675 от 22.02.2013;

22. Акт №11 от 22.02.2013;
23. Акт №551 сдачи-приема выполненных работ по заявке-договору 884 от 21.03.2012;
24. Счет-фактура №36957/3 от 22.11.2018;
25. Акт №101 от 22.11.2018;
26. Счет-фактура №01-04/10 от 12.04.2010;
27. Счет-фактура №1236 от 22.04.2020;
28. Счет-фактура №178 от 31.05.2018;
29. Счет-фактура №8 от 04.07.2017;
30. Счет-фактура №01-12/2016 от 03.07.2016;
31. Счет-фактура №1391 от 02.03.2013;
32. Акт выполненных работ по договору авторского заказа №01 от 22.08.2017 на создание интернет-сайта от 06.03.2018;
33. Акт выполненных работ №709954 от 30.04.2018;
34. Акт № 130 от 23.10.2014;
35. Акт № 00002267 от 24.10.2014;
36. Счет-фактура № 2 от 06.02.2017;
37. Акт №20 от 01.03.2016;
38. Акт №111 от 31.05.2018;
39. Счет-фактура №42 от 27.12.2018;
40. Товарная накладная №2031 от 16.08.2011;
41. Скриншоты сайта всеинструменты.ру;
42. Договор № 00001120 на участие в выставке от 21.04.2014 с приложениями;
43. Акт №300 от 30.11.2016;
44. Акт №378 от 03.09.2016, акт №376 от 27.06.2016, акт №377 от 04.08.2016;
45. Договор №54-С/2014 о возмездном оказании услуг от 11.02.2014 с приложениями;
46. Информация о товарном знаке № 217414 «PUFAS»;
47. Информация о международном товарном знаке № 1602604 «PUFAS»;
48. Информация о судебном споре №A41-47199/2022.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- под оспариваемым товарным знаком производится и реализуется товар 27 класса МКТУ «малярный стеклохолст». Вопросы об отнесении товара «Малярный стеклохолст «PUFAS» к товарам 24 и 27 классов МКТУ и о соотношении с товарами, содержащимися в перечне противопоставленных регистраций, были рассмотрены: Роспатентом при регистрации обозначения «PUFAS» по заявке №2019716006; Арбитражным судом Московской области по делу № А41-47199/2022 (решение от 02.02.2023); Десятым арбитражным апелляционным судом по делу №А41-47199/2022 (постановление от 07.04.2023); Судом по интеллектуальным правам по делу №А41-47199/2022 (постановление от 28.06.2023);

- в ходе рассмотрения дела № А41-47199/2022 судами было установлено: Компания «Пуфас Верк КГ», правообладатель знаков «PUFAS» в отношении товаров 01-03, 05, 16, 17, 19 классов МКТУ, осуществляет производство и реализацию: kleев, шпатлевок, затирок, герметиков, жидких гидроизоляций, грунтовок, фасадных пропиток, красок, растворителей, чистящих средств. Индивидуальный предприниматель Великодный В.В., правообладатель товарного знака «PUFAS» в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ, осуществляет производство и реализацию: стеклообоев, малярных стеклохолстов, малярного флизелина, термоакустического флизелина. «Реализуемые правообладателями товары относятся к разным классам МКТУ, не являются ни однородными, ни тождественными, имеют разные сферы применения и использования». «Малярный стеклохолст» по способу применения является рулонным стеновым покрытием, по способу изготовления - нетканым текстильным материалом, соответственно, является товаром 24, 27 классов МКТУ. Правообладатель на законных основаниях использует товарный знак по свидетельству № 776316 «PUFAS» для маркировки (обозначения) товара «Малярный стеклохолст»;

- ООО «Национальная торговая компания» не обладает правом на законных основаниях использовать товарный знак «PUFAS» ни в каком классе МКТУ. Представленные лицензионное соглашение, контракты и сертификаты не являются основанием и доказательством наличия у ООО «НТК» данного права;

- в соответствии с этикеткой, реализуемые ООО «Национальная торговая компания» малярные стеклохолсты: производятся ООО «Альстром Тверь» (Тверская обл., пгт. Редкино), т.е. не имеют никакого отношения к производителю «Пуфас Верк КГ» и немецкому качеству; не имеют установленных (зарегистрированных) технических условий производства; на этикетках нанесен фиктивный штрих код, и надпись вводящая потребителей в заблуждение

«Лицензионный продукт компании PUFAS Werk KG, Germany». Реализуемые ООО «Национальная торговая компания» малярные стеклохолсты являются контрафактным товаром, что и было установлено судами по гражданскому делу №А41-47199/2022;

- доводы возражений и доказательства, поданные вместе с ними, ранее уже были рассмотрены судами трех инстанций (первой, апелляционной и кассационной), в том числе, Судом по интеллектуальным правам и по ним были приняты решения, вступившие в законную силу, имеющие преюдициальное значение для рассмотрения поданного ООО «Национальная торговая компания» возражения;

- в соответствии с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №776316 «PUFAS» был зарегистрирован в установленном законом порядке, товары 24 и 27 классов МКТУ под указанным товарным знаком правообладателем были введены в гражданский оборот в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не являются ни однородными, ни тождественными товарам, содержащимся в перечнях противопоставленных регистраций.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №776316.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы (копии):

49. Свидетельство на товарный знак «PUFAS» по свидетельству № 776316;
50. Уведомление и прием и регистрации заявки № 2019716006;
51. Решение о принятии заявки №2019716006 к рассмотрению;
52. Заключение формальной экспертизы;
53. Заключение о соответствии перечня товаров требованиям статьи 1492 Кодекса;
54. Лицензионный договор № Л-8 от 01.11.2020;
55. Уведомление и заключение о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору;
56. Изменения к свидетельству на товарный знак № 776316;
57. Договор коммерческой концессии № К-7 от 01.11.2020;
58. Уведомление и заключение о государственной регистрации предоставления права использования по договору коммерческой концессии;
59. Изменения к свидетельству на товарный знак № 776316;
60. Технические условия №23.14.12-001-67984431-2019;

61. Этикетка «Малярный стеклохолст «PUFAS»;
62. Контракт № 1022331 от 18.11.2020 с немецкой компанией «JOHNS MANVILLE SALES GMBN» о приобретении материала для производства малярных стеклохолстов «PUFAS»;
63. Распечатка с официального сайта интернет магазина правообладателя в отношении малярных стеклохолстов «PUFAS»;
64. Уведомление Роспатента от 29.10.2019 по заявке № 2019716006;
65. Ответ на уведомление от 29.10.2019;
66. Решение Арбитражного суда Московской области от 02.02.2023 по делу №А41-47199/22;
67. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2023 по делу №А41-47199/22;
68. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу №А41-47199/2022;
69. Копия этикетки малярных стеклохолстов ООО «Национальная торговая компания». Корреспонденцией от 26.09.2023 от лиц, подавших возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:
 - приведенные в отзыве обстоятельства, во-первых, не являются основанием для отказа в удовлетворении возражения, а, во-вторых, не подтверждают законность регистрации товарного знака. Правообладатель товарного знака не привел никаких обоснований по существу изложенных в тексте возражения оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Тот факт, что свидетельство на товарный знак было выдано, не свидетельствует о том, что при его регистрации не были допущены нарушения;
 - договоры, на наличие которых ссылается правообладатель, не свидетельствуют о том, что при регистрации не было допущено нарушений, равно как и не свидетельствуют об известности обозначения потребителям в связи с деятельностью правообладателя товарного знака. Более того, эти договоры были заключены в 2021 году, в то время как лицо, подавшее возражение, торгует на российском рынке товаров для ремонта на протяжении примерно тридцати лет. ООО «Национальная Торговая Компания» является официальным дистрибутором немецкой фирмы «Пуфас Верк КГ (DE)», которая выступает в качестве производителя различных стройматериалов, подтверждающие документы были приложены к

возражению. Широкий спектр предлагаемых товаров для ремонта и известность бренда потребителем подтверждается большим количеством источников. В качестве подтверждения продаж под товарным знаком «PUFAS» правообладателем представлено лишь несколько скриншотов на некий сайт в сети Интернет;

- правообладателем не представлены фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения. Между тем, в целях сравнения необходимо обращать внимание на различительную способность каждого из противопоставленных товарных знаков в отдельности. Так, если различительная способность старшего товарного знака высокая, а различительная способность младшего товарного знака, напротив, низкая, указанные обстоятельства могут послужить одним из оснований для признания присутствия опасности смешения противопоставленных товарных знаков. К аналогичному выводу пришел суд по интеллектуальным правам в ряде дел (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2017 г. по делу № СИП-73/2017);

- материалы судебных дел, на которые ссылается правообладатель, имеют иной предмет доказывания. Так, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2021 № С01-1314/2019 по делу № А83-2109/2019). Вместе с тем, настоящее возражение рассматривается в связи с несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, представлены:

70. Каталог продукции «Pufas»;
71. Скриншоты сайта <https://pufas.ru/>;
72. Скриншоты сайта «Tapeedikeskus»;
73. Скриншоты сайта «ВсеИнструменты.Ру»;
74. Скриншоты сайта «Дом Маляра»;
75. Скриншоты сайта «OZON»;

76. Скриншоты сайта «Леруа Мерлен»;
77. Скриншоты сайта «Мегамаркет»;
78. Скриншоты сайта «Стратегический партнер»;
79. Скриншоты сайта «Стройсклад».

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

С учетом даты (08.04.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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).

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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охранямыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 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. Компании «Пуфас Верк КГ» принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству №217414, а также знак по международной регистрации №1602604, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, ООО «Национальная Торговая Компания» является официальным дистрибутором немецкой компании «Пуфас Верк КГ», являющейся производителем стройматериалов под обозначением «PUFAS». Согласно возражению, товары под обозначением «PUFAS» широко представлены в Российской Федерации. В связи с изложенным, по мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым данными лицами при маркировке производимых и реализуемых ими товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №776316 вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Изложенное свидетельствует об их заинтересованности в подаче настоящего возражения по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «**PUFAS**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 24 и 27 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**PUFAS**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «PUFAS» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 08, 16, 17, 19, 27 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленные знаки (1-2) включают в свой состав словесные элементы «PUFAS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и признаются коллегией тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

В отношении анализа однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные», товаров 27 класса МКТУ «покрытия настенные текстильные». Указанные виды товаров являются однородными товарами 17 класса МКТУ «reinforcement fabrics for indoor and outdoor insulating purposes» («армирующие ткани для внутренней и наружной изоляции»), товарам 19 класса МКТУ «reinforcement fabrics for indoors and outdoors; renovating fleece [building materials for construction purposes]; refurbishing fleece [building materials for construction purposes]» («армирующие ткани для внутренних и наружных работ; восстанавливающий флис [строительные материалы для строительных целей]; ремонтный флис [строительные материалы для строительных целей]») знака (2) по следующим причинам.

Нетканый текстильный материал – это материал из волокон и нитей, соединенных между собой без применения методов ткачества. Нетканое волокно получило широкую сферу применения и используется, в том числе, в строительстве и ремонте для покрытия поверхностей с целью тепловой и шумоизоляции, облицовки, а также в качестве обоев¹.

К тканям из стекловолокна текстильным относится строительный материал, применяемый, в том числе, в отделочных работах для армирования стен под штукатурку и шпаклевку, укрепления различных конструкций, с целью выполнения изоляционных функций и т.д.².

¹ см., например., https://chermet.com/about/articles/stroitelstvo_montazh_remont/vybiraem-oboi-na-osnove-netkanogo-polotna/, <https://www.podushka.net/blog/tkani/chto-takoe-netkanny-material-vidy-netkanyh-materialov>

² см., например, <https://www.avtoall.ru/article/6796473/>

К сферам применения пластмассовых материалов (заменителей тканей) также относится строительство и ремонт. Упомянутые материалы применяются в качестве покрытий, обладающих повышенной плотностью и имеющих водоотталкивающие функции. Так, указанные материалы могут применяться для гидроизоляции крыш, в качестве подложки под ламинат, под теплый пол и т.д.

Армирующие ткани для внутренней и наружной изоляции, армирующие ткани для внутренних и наружных работ представляют собой материалы, предназначенные для усиления защиты от влаги в местах примыканий к стенам, окнам, парапетам, коммуникационным каналам, водостокам, на поверхностных углах и изгибах кровли, шовных соединениях, трещинах, а также для выравнивания неровностей на различных основаниях, или придания прочности всей плоскости.

Что касается таких товаров, как восстанавливающий флис, ремонтный флис, то данные виды товаров противопоставленной регистрации (2) относятся к строительным материалам и используются для обновления поверхностей, нуждающихся в реставрации, для усиления самовыравнивающихся составов, для обновления поверхностей, подверженных вибрации, скрытия трещин и т.д.

По мнению коллегии, вышеупомянутые сравниваемые виды товаров оспариваемой и противопоставленных (1-2) регистраций объединены общей родовой группой («отделочные строительные материалы»), они имеют одно функциональное назначение (применяются как отделочные строительные материалы для внутренних и наружных работ), имеют один круг потребителей (лица, заинтересованные в ремонте), одни условия и места реализации, являются взаимодополняемыми, в связи с чем, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Более того, коллегия соглашается с мнением компании «Пуфас Верк КГ» об однородности всех вышеупомянутых оспариваемых товаров 24 и 27 классов МКТУ с товарами 17 класса МКТУ «замазки, включенные в 17 класс; шпатлевки, включенные в 17 класса МКТУ» знака (1), а также товара 17 класса МКТУ «putties for insulating purposes; putties for sealing purposes; insulating render; insulating paste fillers» («шпатлевки для изоляционных целей; шпаклевки для герметизации; изоляционная штукатурка; изоляционные пасты-наполнители») и товарам 19 класса МКТУ «putties; gypsum putties; putties [contained in this class]; putties as non-metallic building materials; putties for the building sector; putties for the building renovation sector; putties for renovating floors, walls and ceilings

of buildings; putties for smoothening, coating and repairing floor surfaces, wall surfaces and ceiling surfaces; putties for grouting and filling dry construction boards; dispersion putties; artificial resin putties; putties for mineral substrates or resin bound substrates in the building sector; filling agents for filling cracks, joints and holes in floors, walls and ceilings of buildings; filling agents for filling cracks, joints and holes in floors, walls and ceilings of buildings» («шпаклевки; гипсовые шпаклевки; шпаклевки [относящиеся к этому классу]; шпаклевки как неметаллические строительные материалы; шпатлевки для строительного сектора; шпаклевки для ремонта зданий; шпаклевки для ремонта полов, стен и потолков зданий; шпаклевки для выравнивания, покрытия и ремонта поверхностей пола, стен и потолков; шпаклевки для затирки и заполнения сухих строительных плит; дисперсионные шпаклевки; шпаклевки из искусственных смол; шпаклевки для минеральных оснований или оснований на связке смолы в строительном секторе; заполнители для заполнения трещин, швов и дыр в полах, стенах и потолках зданий; заполнители для заполнения трещин, швов и дыр в полах, стенах и потолках зданий)», которые относятся к замазкам, шпатлевкам.

Замазка представляет собой вязкое вещество, применяющееся для заполнения трещин, выбоин, щелей для получения однородной гладкой поверхности.

Шпатлевки – это пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений. Шпаклёвками называют составы, применяемые для выравнивания поверхностей.

Таким образом, с помощью данных видов товаров осуществляется первичная подготовка поверхности к ремонтным работам. После применения шпатлевки, замазки на рабочую поверхность наносятся те виды товаров, которые содержатся в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное свидетельствует о совместном использовании сравниваемых товаров, возможности их совместной реализации, одном круге потребителей (например, лица, осуществляющие ремонт), а также совместном назначении (применяются при ремонте поверхностей).

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда) однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у

обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В рассматриваемом случае было установлено тождество сравниваемых знаков, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

Более того, коллегия приняла во внимание материалы (см., например, 77), представленные лицами, подавшими возражение, о том, что сравниваемые товары имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что дополнительно свидетельствует о высокой вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель ссылается на наличие судебных актов (66-68), в которых, по его мнению, было установлено отсутствие однородности товаров сравниваемых регистраций. Вместе с тем, в рамках данных дел рассматривалось нарушение прав Великодоного В.В. на оспариваемый товарный знак, в то время как в данном споре оценивается тождество / сходство оспариваемого и противопоставленных знаков (1-2). Таким образом, в рамках судебного рассмотрения (66-68) оценке подлежали иные фактические обстоятельства, отличающиеся от вопроса о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, которое устанавливается на основе критериев, установленных Правилами.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №776316 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное

обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

В рамках изложенного довода лицами, подавшими возражение, были представлены документы (1-48, 70-79). Анализ упомянутых документов не подтверждает соответствующие доводы лиц, подавших возражение, по следующим причинам.

Само по себе письмо о подтверждении дистрибуторских взаимоотношений (1), лицензионное соглашение (2), сертификат дистрибутора (7), акты (14, 18, 37), счет-фактуры (30, 39), акт выполненных работ на создание Интернет-сайта (32), акт на продление домена (33), счет-фактура на обучение персонала (36), договор (45) не подтверждают введение товаров под обозначением «PUFAS» в гражданский оборот Российской Федерации и не свидетельствуют об известности данного обозначения российскому потребителю.

Контракты на поставку товаров (3-6) не могут быть приняты в обоснование доводов возражения ввиду отсутствия каких-либо материалов, подтверждающих их фактическое исполнение. Так, в материалах дела отсутствуют таможенные декларации, счета-фактуры, платежные поручения и т.д., подтверждающие передачу товаров под обозначением «PUFAS» от компании «Пуфас Верк КГ» к ООО «Национальная торговая компания». Более того, представленные документы также не подтверждают доведение товаров до конечного потребителя.

Скриншот сайта об участии в выставках (8), заявка – договор на участие в выставке (9), материалы договора на участие в выставке (42), акты и счета-фактуры (10-14, 16-17, 19-27, 31, 34-35) не позволяют установить, какая именно продукция лиц, подавших возражение, экспонировалась на выставках, какое количество лиц было ознакомлено с нею.

Из товарных накладных на печать каталога продукции «PUFAS» (15), буклета «PUFAS EURO» (40) невозможно установить тираж, которым были выпущены данные материалы, географию их распространения, а также не ясно, какие именно товары описывались в данных каталоге, буклете. Материалы возражения содержат каталог (70), который не представляется возможным соотнести с товарной накладной (15), кроме того, он не датирован и также не содержит выходных данных о тираже.

Лицами, подавшими возражение, представлены счет-фактура (28), акт (38) об изготовлении рекламного ролика в стиле инфографики. Однако, из представленного

документа не следует, где именно демонстрировался данный ролик, каким обозначением он сопровождался, сколько потребителей его просмотрело и в какой период времени. Акты (44) на изготовление и прокат имиджевого видеоролика также не содержат соответствующих сведений о рекламируемом товаре под конкретным обозначением, количестве просмотревших данный ролик лиц.

В материалах дела содержится также счет-фактура на брендирование маршрутов (29). Вместе с тем, отсутствуют какие-либо материалы, которые подтверждали бы, какое именно обозначение наносилось на транспортные средства, на какое количество транспортных средств оно было нанесено, в каких регионах перемещались данные транспортные средства и на какой по продолжительности срок на данные транспортные средства было нанесено обозначение.

Лицами, подавшими возражение, представлен акт о размещении рекламно-информационных материалов на сайте www.360.ru (43). Вместе с тем, ввиду отсутствия сведений о посещаемости сайта не представляется сделать вывод о широкой известности среднему российскому потребителю товаров, сопровождаемых обозначением «PUFAS», информация о которых размещена на соответствующем домене.

Материалы (41, 70) не датированы, в связи с чем их нельзя соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Материалы (71-79) выходят за дату приоритета товарного знака по свидетельству №776316.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что представленных с возражением документов недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, не представлены данные об объемах продаж продукции под обозначением «PUFAS», регионах их распространения, представленные данные о затратах на рекламу и об экспонировании на выставках недостаточны для подтверждения вывода о широкой известности обозначения «PUFAS» во взаимосвязи с лицами, подавшими возражение. Возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лицах, подавших возражение, как лицах, изготавливающих и реализующих товары под обозначением «PUFAS», в связи с чем существовала бы принципиальная возможность

восприятия товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как относящихся к ООО «Национальная Торговая Компания», компании «Пуфас Верк КГ».

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

Правообладатель приводит довод о том, что оспариваемый знак был зарегистрирован Роспатентом и, следовательно, соответствует требованиям законодательства. Вместе с тем, факт регистрации товарного знака не свидетельствует об отсутствии возможности его оспаривания в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса.

На имя руководителя Роспатента 23.10.2022 от правообладателя поступило обращение, содержащее просьбу направить возражение на повторное рассмотрение. Следует отметить, что часть доводов обращения повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше по тексту заключения. Помимо прочего, правообладателем указывается, что признание правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776316 недействительным противоречит интересам Российской Федерации, когда исключительное право на оспариваемый знак «отнимается в угоду иностранцев и производителя контрафакта». В отношении упомянутого довода необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации в равной степени защищает интересы российских и иностранных юридических и физических лиц.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №776316 недействительным полностью.