

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2023, поданное ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ТД «ПОЖКРАСКА»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 931771, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «**ПОЖКРАСКА**» по заявке № 2022777586, поданной 31.10.2022, зарегистрирован 03.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 931771 на имя ООО «Торговый Дом «Пожжраска», г. Красноярск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 24.04.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 931771 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 и 8

статьи 1483 Кодекса. Кроме того, указано, что действия по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПОЖКРАСКА» нарушает права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, которое было создано и использовалось с 16 марта 2010 года;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования позволяет сделать вывод о том, что они включают в свой состав тождественный словесный элемент «ПОЖКРАСКА», чем обусловлено их сходство;

- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» осуществляет введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лакокрасочной продукции, продуктов химических, предназначенные для использования в промышленных целях, смол необработанных синтетических, составов для тушения огня и предотвращения пожаров, краски, политуры, лаков, средств защитных, предохраняющих металлы от коррозии и древесину от разрушения, веществ красящие, материалов для герметизации, смол синтетических;

- товары 01, 02, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ПОЖКРАСКА», являются однородными товарам, которые производит и реализует ООО «ТД «Пожкраска»;

- словесный элемент «ПОЖКРАСКА» является общепринятым обозначением пожарной краски, краски используемой в качестве огнезащиты. «Огнезащитная краска для металла» предназначена для повышения предела огнестойкости стальных конструкций, сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, на открытом воздухе, не подвергающихся прямому воздействию воды. Следовательно, оспариваемый знак не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку его изобразительный элемент является тождественным изобразительному элементу, используемому лицом, подавшим возражение, с 2010 года.

Подтверждение использования данного изобразительного элемента представлено в материалах возражения, а именно в печати организации, на фирменном бланке, исходных материалах созданного логотипа. Данный логотип был создан по заказу ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» в 2010 году.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА»;

2. договор поставки продукции №3-П от 26.04.2018;

3. транспортная накладная от 26.06.2013;

4. транспортная накладная от 18.03.2016;

5. запрос о предоставлении справки об оборотах по счету за последние 12 месяцев;

6. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения № 2020771269 требованиям законодательства от 20.09.2021;

7. распечатка прайсов;

8. распечатка компьютерных файлов;

9. распечатка документа «ПРАЙС ООО ТД Пожкраска»;

10. распечатка логотипов;

11. распечатка скриншота экрана компьютера;

12. счет-фактура №53 от 20.05.2015;

13. товарная накладная №53 от 20.05.2015;

14. счет-фактура №54 от 22.05.2015;

15. товарная накладная №54 от 22.05.2015.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931771 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №931771, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- Решетников Д. С., согласно выпискам из ЕГРЮЛ, является директором и единственным участником правообладателя, а также одним из участников лица, подавшего возражение, следовательно, хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, находится под контролем и управлением правообладателя, что свидетельствует об их аффилированности;

- при оценке сходства до степени смешения и возможности введения потребителя в заблуждение необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое, или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же производителю (предприятию);

- угроза смешения сравниваемых обозначений потребителями оценивается, исходя из анализа совокупности всех факторов и обстоятельств, влияющих на опасность такого смешения. В частности, к ним могут относиться степень сходства товарных знаков и обозначений, степень однородности товаров, известность и репутация более раннего обозначения на рынке, наличие серии товарных знаков, соответствующий круг потребителей и степень внимательности при выборе товаров и другие;

- следует отметить, что лицом, подавшим возражение, представлена товаросопроводительная документация, в которой в качестве наименования поставленных товаров указано «Unitfire WB», доказательства использования оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, отсутствуют. Кроме того, согласно сведениям о ведении хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, фактически ее не осуществляет, что подтверждается отчетами, представленными им в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в соответствии с которыми выручка лица, подавшего возражение, за 2022 г. составила 249 тыс. руб., при этом движение денежных средств по его расчетным счетам за период с конца 2019 по конец 2022 г. отсутствует;

- в составе материалов возражения не представлено доказательств широкого и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака

сходного до степени смешения с ним обозначения в отношении однородных товаров и возникновения устойчивой ассоциативной связи у потребителей с лицом, подавшим возражение. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств возникновения у него исключительного права на обозначение, включающее изобразительный элемент, приведенный в сравнительной таблице, а также о его известности на рынке в качестве коммерческого обозначения лица, подавшего возражения;

- правообладатель в период с 2016 по 2020 годы являлся генеральным директором и участником общества с ограниченной ответственностью «Управление Альпинистских лагерей» и принимал активное участие при разработке логотипа, что подтверждается электронной перепиской, представленной лицом, подавшим возражение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

15. выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;
16. выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
17. сведения из базы ФНС о фирменных наименованиях;
18. сведения из «Контур.Фокус» о хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение.

Корреспонденцией от 06.09.2023 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- правообладатель знал о принадлежности и использовании с 2010 года фирменного наименования лица, подавшего возражение, так как Решетников Д.С. являлся учредителем данного лица и неоднократно подписывал документы от своего имени и использовал печать с фирменным обозначением;

- подтверждение использования изобразительного элемента оспариваемого товарного знака представлено в приложении к настоящим дополнительным возражениям и присутствует в печати организации, на фирменном бланке, исходных материалах созданного логотипа, начиная с 2010 года.

С дополнениями к возражению были представлены следующие материалы (копии):

19. материалы сублицензионного договора №51-058 от 18.11.2019;
20. материалы договора о возмездном оказании услуг №208М-08-021 от 03.08.2021;
21. счет на оплату №67 от 04.04.2022;
22. справка о стоимости товара от 13.04.2022;
23. материалы трудовых договоров.

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

С учетом даты (31.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака 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).

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил устанавливается, в частности, не

является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №931771. При этом, согласно доводам возражения, ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам оспариваемой регистрации. Кроме того, в возражении указано, что лицо, его подавшее, использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, ввиду чего регистрация товарного знака по свидетельству №931771 на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги. Также, лицо, подавшее возражение, усматривает, что словесный элемент «ПОЖКРАСКА» оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям подпунктов 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обозначение «ПОЖКРАСКА» должно оставаться свободным для всех участников гражданского оборота. Указанное позволяет признать данное лицо

заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931771 по приведенным выше основаниям.



Оспариваемый товарный знак «**ПОЖКРАСКА**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ПОЖКРАСКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в верхней части знака изобразительного элемента в виде оригинальной графической фигуры, выполненной с применением синего, белого и красного цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в бордовом, голубом, красном, розовом, светло-сером, сером, синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 35 классов МКТУ.

Анализ правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 931771 показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что словесный элемент «ПОЖКРАСКА» оспариваемого знака относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров / услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара / услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара / услуги или товаров / услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются: термос,

вазелин, линолеум, эскимо и т.д.

Вместе с тем, с возражением не было представлено материалов, свидетельствующих о длительном и независимом использовании обозначения «пожкраска» различными лицами для названия конкретного вида товара, в результате чего данный элемент вошел во всеобщее употребление. В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, представило лишь распечатку результатов поискового запроса в сети Интернет по слову «пожкраска Москва», «пожкраска Санкт-Петербург». Вместе с тем, распечаток ссылок, выданных в результате поискового запроса, не представлено. Согласно представленным с возражением материалам, лицо, подавшее возражение, осуществляет реализацию товара «краска огнезащитная», который никак не соотносится со словесным элементом «пожкраска» оспариваемого товарного знака. Следовательно, основания для удовлетворения настоящего возражения в связи с тем, что оспариваемый знак относится к обозначению, вошедшему во всеобщее употребление, отсутствуют.

Согласно возражению, оспариваемый знак относится к общепринятым символам, терминам.

Термин - это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

К общепринятым символам относятся изобразительные обозначения, символизирующие область хозяйства или область деятельность, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Однако, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что

изобразительный элемент «



» оспариваемого товарного знака по

отношению к товарам 01, 02, 17 и услугам 35 класса МКТУ является обозначением, символизирующим область деятельности правообладателя.

Кроме того, в материалах возражения отсутствуют ссылки на какие-либо терминологические словари или специализированные справочники, которые были бы предназначены непосредственно для определенных сфер профессиональной деятельности и относились бы к соответствующим определенным отраслям производства товаров / оказания конкретных услуг и содержали бы обозначение «ПОЖКРАСКА». Обращаясь к представленной с возражением ссылке из сети Интернет, коллегия не обнаружила в ней информации, относящейся к словесному элементу «пожкраска» (в представленной ссылке дается определение понятию «огнезащитная краска для металла»). Что касается распечаток из сети Интернет, касающихся поискового запроса «пожкраска», то данные распечатки также никоим образом не свидетельствуют о терминологическом характере оспариваемого знака. Таким образом, довод о терминологическом характере словесного элемента оспариваемого товарного знака является декларативным и ничем не подтвержден.

Следовательно, соответствующий довод возражения о несоответствии произведенной регистрации подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительными.

В возражении содержится указание на то, что оспариваемый товарный знак является описательным, представляет собой характеристики оспариваемых товаров и услуг.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см. <https://translate.academic.ru/>) показало отсутствие лексических значений у словесного элемента «пожкраска», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Следует отметить, что данный словесный элемент в составе оспариваемого товарного знака выполнен в цвете, а именно начальная часть «пож» выполнена красным цветом, а словесный элемент «краска» - синим цветом. Указанное позволяет рассматривать данные словесные элементы в качестве формант.

Согласно словарям:

Краска – это вещество, придающее тот или иной цвет предметам, которые оно

покрывает или пропитывает; тон, цвет, колорит; выразительные средства речи, музыки, сценического искусства; румянец (Энциклопедический словарь, 2009);

Пож – сокращение от слов «пожалуйста», «пожарное дело», «противообледенительная жидкость» (см. <https://sokr.ru/пож/>).

С учетом того, что данные словесные элементы имеют несколько значений, следует констатировать различные смысловые ассоциации и домысливания, которые могут возникнуть при восприятии словесного элемента «ПОЖКРАСКА». Более того, даже в том случае, если под словом «краска» будет пониматься материал, служащий для придания цвета предметам, а под словом «пож» - пожарное дело, трактование смысла данных элементов применительно к оспариваемым товарам и услугам требует дополнительных рассуждений, домысливаний.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак, обладая оценочным характером, не может быть отнесен к категории описательных товарных знаков. Данное обозначение напрямую не указывает ни на вид, ни на какие-либо иные характеристики товаров и услуг 01, 02, 17, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства товарного знака по свидетельству №931771.

Что касается представленной заявителем ссылки из сети Интернет, то, как отмечалось выше, коллегия не усматривает в ее содержании такого понятия как «пожкраска», на приведенном в возражении сайте дается лишь понятие словосочетанию «огнезащитная краска для металла». Следовательно, данная ссылка в сети Интернет не может подтвердить доводы возражения об описательности оспариваемого товарного знака.

В возражении содержится довод об отнесении оспариваемого знака к категории обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В отношении данного довода следует отметить, что спорное обозначение



«**ПОЖКРАСКА**» не представляет собой форму какого-либо товара (изделия), изобразительный элемент данного товарного знака представлен в виде абстрактной фигуры, которая носит фантазийный характер, данный графический элемент невозможно соотнести с каким-либо объектом материального мира. Таким образом, соответствующие доводы лица, подавшего возражение, следует признать неубедительными.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931771 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1) ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА» было зарегистрировано 16.03.2010, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оспариваемый знак и противопоставленное ему фирменное наименование включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПОЖКРАСКА», чем обусловлено их сходство в целом. Наличие в фирменном наименовании словесных элементов «торговый дом» не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, так как данные элементы лишь указывают на сферу деятельности лица, подавшего возражение. Значение графического элемента

в оспариваемом товарном знаке вторично, поскольку в комбинированных обозначениях основным элементом, по которому осуществляется индивидуализирующая функция знаков, является именно словесный элемент, который запоминается намного легче, чем изобразительный элемент. Более того, словесные элементы знаков могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы, при общении потребителей между собой, в гражданском обороте товары и услуги называются именно по словесным элементам).

В отношении деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА», коллегией было установлено следующее.

В соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД, основным видом деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» является торговля оптовая лакокрасочными изделиями (код 46.73.4). Дополнительными видами деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» являются: производство лаков и красок на основе полимеров, производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, торговля оптовая скобяными изделиями, торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах, торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, торговля розничная прочая в специализированных магазинах.

В подтверждение осуществления фактической деятельности лицом, подавшим возражение, представлен договор поставки продукции от ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» в адрес ООО «ТМК «СБ» (2). Вместе с тем, ввиду отсутствия каких-либо сопроводительных материалов к данному договору, не ясно был ли он фактически исполнен и произошла ли передача товаров от продавца к покупателю.

Что касается транспортных накладных (3, 4), то на них не стоит отметок о получении товаров грузополучателем (ООО «Сибстройнефтегаз», ООО

«Велесстрой»), на представленных материалах присутствует лишь печать лица, подавшего возражение. Счет на оплату (21) также подписан только ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА», в связи с чем не ясно, произошла ли поставка товаров по данному счету, был ли он оплачен. Справка о стоимости товара (22) является внутренним документом компании и в отсутствии иных материалов, подтверждающих фактические поставки товара, не может быть принята в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

Согласно материалам (19, 20) лицо, подавшее возражение, являлось заказчиком выполнения работ, оказания услуг, следовательно, они не свидетельствуют об осуществлении деятельности непосредственно ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА». Трудовые договоры о принятии на работу сотрудников в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА» (23) также не подтверждают деятельность, непосредственно осуществляемую лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

Вместе с тем, счет-фактуры (12, 14) и товарные накладные (13, 15) свидетельствуют о фактической реализации огнезащитного покрытия для стальных конструкций от ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЖКРАСКА» к ООО «Технострой», ООО «ЭнергоМаш». Указанный вид деятельности является однородным следующим услугам 35 класса МКТУ в области торговой деятельности, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги по оптовой, розничной продаже товаров». Кроме того, услуги по продаже товаров являются однородными услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж

покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; профилирование потребителей в коммерческих целях; распространение образцов; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» оспариваемого знака. Вывод об однородности сравниваемых видов деятельности обусловлен их одинаковым назначением - они направлены на реализацию товаров, представляют собой комплекс мер, направленных на сбыт товаров, могут оказываться совместно одним лицом.

Кроме того, деятельность по реализации огнезащитного покрытия однородна товарам 01 класса МКТУ «составы огнестойкие», товарам 02 класса МКТУ «аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для

керамических изделий; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; шеллак; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», которые представляют собой либо краски, лаки, покрытия, предназначенные для обработки покрытий либо компоненты таких товаров. По мнению коллегии, товары, реализуемые лицом, подавшим возражение, а также упомянутые товары 02 класса МКТУ могут быть произведены одним лицом¹, реализовываться совместно, быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, иметь один круг потребителей. Следовательно, у потребителей может создаться правдоподобное преставление, связанное с единым источником происхождения данных видов товаров.

Вместе с тем, у коллегии отсутствуют основания для признания деятельности

¹ <https://ogneza.com/catalog/>, <https://www.infrahim.ru/>, <https://www.himtek-yar.ru/> и т.д.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА» однородной по отношению ко всем непоименованным выше товарам 01 класса МКТУ, относящимся к металлам, полуметаллам, неметаллам, элементам радиоактивным, изотопам, газам и галогенам, органическим и неорганическим кислотам, основаниям, эфирам, углеводородам, спиртам, белкам, углеводам, солям органических и неорганических кислот, оксидам, пероксидам, альдегидам, минералам, веществам и материалам растительного и животного происхождения, средствам клеящим, веществам для дубления, материалам фильтрующим, вещества предохраняющие, консерванты, препаратам биологически и химически активным, веществам химическим для использования в металлургической промышленности, вещества и материалы для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, веществам и материалам для пайки и сварки, веществам и материалам для использования в научных исследованиях и для диагностики, веществам и материалам для фото-, кинопроизводства и копировальных работ, препаратам для использования в машинах и механизмах, веществам для использования в строительстве и производстве стройматериалов. Материалов, свидетельствующих о производстве или реализации данных товаров, представлено не было. Мнение об однородности деятельности ООО «ТД ПОЖКРАСКА» по отношению к данным товарам ничем не мотивировано. По мнению коллегии, данные виды товаров имеют самостоятельное производство, которое не пересекается с производством товаров, реализуемых лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия не усматривает однородности между реализацией огнезащитного покрытия и товарами 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; бумага для окрашивания пасхальных яиц; гуммигут для живописи; индиго [краситель]; карамель [пищевой краситель]; кармин кошенилевый; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного

масла; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски акварельные для творчества; краски для клеймения животных; краски масляные для творчества; краски типографские; краски токопроводящие; куркума [краситель]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; покрытия [краски] для гудронированного картона; порошки для серебрения; порошки металлические для печати; протравы для кожи; сажа [краситель]; солод карамелизированный [пищевой краситель]; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила для гравировки; чернила для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для татуировки; чернила пищевые; чернила токопроводящие; шафран [краситель]; экстракты красильные из древесины», которые относятся к красителям для пищевой промышленности, материалам для художественного творчества, материалам для типографских и копировальных работ, красителям для обуви, мебели, кожи, красителям натуральным, не применяемым при производстве лакокрасочной продукции, покрытий. Материалами возражения не доказано совместное производство упомянутых товаров, а также товаров, реализуемых ООО «ТД ПОЖКРАСКА». Коллегия усматривает, что данные товары имеют различное назначение, условия производства и применения, а также различные каналы сбыта, в связи с чем представление о едином источнике их происхождения неправдоподобно.

Отсутствуют основания для признания однородными деятельности ООО «ТД ПОЖКРАСКА» и по отношению ко всем товарам 17 класса МКТУ, относящимся к каучуку, резине, гуттаперче, асбесту, слюде необработанной и частично обработанной и заменителям этих материалов, пластмассе и резине в экструдированной форме, используемым в производстве, материалам для конопачения, уплотнения и изоляции, гибким трубам неметаллическим. Сравнимые виды товаров имеют различные каналы сбыта, цели применения, условия производства и реализации.

Кроме того, деятельность, осуществляемая ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА» не является однородной услугам 35 класса МКТУ «абонирование

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в

управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими

картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги PPS; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса». По мнению коллегии, услуги, связанные с реализацией товаров, и услуги по рекламе, услуги в области бухгалтерского учета, услуги конторские и секретарские, услуги по исследованию рынка и общественного мнения, услуги в области рекламы, услуги кадровые, услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги по прокату торгового и офисного оборудования, услуги посреднические оказываются различными лицами, имеют разный круг потребителей и являются услугами разного рода.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части оспариваемых товаров и услуг 01, 02, 35 классов МКТУ, приведенных выше по тексту заключения.

Доводы правообладателя о его аффилированности с лицом, подавшим

возражение, а также о наличии в Российской Федерации иных организаций с фирменным наименованием «ПОЖКРАСКА» никак не опровергают вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЖКРАСКА», используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Что касается довода правообладателя об отсутствии использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ПОЖКРАСКА» в качестве средства маркировки продукции, а также об отсутствии известности фирменного наименования лица, подавшего возражения, то законодательство не содержит подобных требований при рассмотрении возражения в связи с его несоответствием пункту 8 статьи 1483 кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931771 оспаривается лицом, подавшим возражение, и по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак, являющийся сходным с изобразительным элементом, используемым в своей деятельности лицом, подавшим возражение, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Сам по себе факт использования обозначения до приоритета обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим соответствующие услуги, на основании имеющегося опыта.

Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что средний российский потребитель медицинских услуг, проживающий в различных регионах Российской Федерации, осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не

являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся при производстве товаров / оказании услуг, и предшествующим лицом, производящим эти товары / оказывающим эти услуги.

Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и оспариваемыми товарами и услугами 01, 02, 17, 35 классов МКТУ, которые производятся и оказываются под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, представленные материалы не позволяют коллегии прийти к соответствующим выводам по следующим причинам.

Как было отмечено выше, с возражением представлено лишь два счет-фактуры (12, 14) и две товарные накладные (13, 15), подтверждающие фактическое осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности по реализации товаров, при этом данные документы, действительно, сопровождаются изобразительным обозначением, имеющим высокую степень сходства с графическим элементом оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, иных материалов, свидетельствующих о длительном, активном и интенсивном использовании данного обозначения лицом, подавшим возражение, при производстве товаров, оказании им услуг, представлено не было.

Таким образом, представленных документов недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, используемого им в деятельности, однородной части товаров и услуг 01, 02 и 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации, упомянутых выше по тексту заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931771 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «составы огнестойкие», товаров 02 класса МКТУ «аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски мочеотталкивающие; краски необрастающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов; лаки копаловые; лаки паркетные; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; морилки для древесины; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для

побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; шеллак; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги по оптовой, розничной продаже товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; профилирование потребителей в коммерческих целях; распространение образцов; составление информационных индексов в коммерческих целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по

поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочным изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».