

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

10 июля 2026 года

Дело № СИП-893/2025

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июля 2026 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2026 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Корнеева В.А., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. – рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПб» (Саперный пер., д. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 191014, ОГРН 1037843048870) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2026 по делу № СИП-893/2025

по заявлению акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» (ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, пом. I, комн. 22, Москва, 129110, ОГРН 1027739072492) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.2025 об отказе в удовлетворении поступившего 24.06.2024 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 464761.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПб».

В судебном заседании приняли участие представители: от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 25.12.2025 № 01/4-32-1551/41и); от общества с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПб» – Захаров Р.А. (по доверенности от 02.10.2025 № 115), Тиллинг Е.М. и Лапшина А.С. (по доверенности от 23.03.2026 № 42), Хромов А.А. (по доверенности от 24.12.2025 № 157/1), Отрешко Т.А. (по доверенности от 28.02.2026);



от акционерного общества «ТехноНИКОЛЬ» – Трусова Е.В., Луданин Д.А., Степанова Н.А. (по доверенности от 27.08.2025), Царева И.В., Соколова Е.В. (по доверенности от 19.06.2024 № 19062024/2795), Михайлиди Д.Г. (по доверенности от 10.02.2026 № 10022026/27140).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «ТехноНИКОЛЬ» (далее – общество «ТехноНИКОЛЬ») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.07.2025 об отказе в удовлетворении поступившего 24.06.2024 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» по свидетельству Российской Федерации № 464761.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПб» (далее – общество «Пеноплэкс СПб»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2026 заявление общества «ТехноНИКОЛЬ» удовлетворено: решение Роспатента от 21.07.2025 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным как не соответствующее положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным в отношении товаров 17-го класса «арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; изоляторы; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; масла изоляционные; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; шланги для поливки» и 19-го класса «колпаки вытяжные над плитами; полозья виниловые; трубы дымовые; удлинители для дымовых труб; фризы паркетные; трубы водосточные» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). Признано недействительным предоставление правовой охраны словесному элементу «ФУНДАМЕНТ» в составе спорного товарного знака в отношении остальных товаров 17-го и 19-го классов МКТУ. На административный орган возложена обязанность внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент и общество «Пеноплэкс СПб» обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просили

отменить судебное решение. Административный орган настаивал на принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления общества «ТехноНИКОЛЬ», а общество «Пеноплэкс СПБ» – на направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

Общество «ТехноНИКОЛЬ» представило отзыв на кассационные жалобы, в котором просило отказать в их удовлетворении, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Общество «Пеноплэкс СПБ» направило отзыв на кассационную жалобу Роспатента, в котором не только согласилось с доводами административного органа, но и повторило аргументы своей кассационной жалобы.

Представители административного органа, общества «Пеноплэкс СПБ» и общества «ТехноНИКОЛЬ» явились в судебное заседание.

Представители Роспатента и общества «Пеноплэкс СПБ» поддерживали изложенные в кассационных жалобах доводы, просили их удовлетворить.

Представитель общества «ТехноНИКОЛЬ» возражал против удовлетворения кассационных жалоб, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество «Пеноплэкс СПБ» является правообладателем словесного товарного знака « **ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ** » (дата приоритета – 10.08.2010, дата регистрации – 20.08.2012), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 17-го и 19-го классов МКТУ.

Общество «ТехноНИКОЛЬ» 24.06.2024 обратилось в административный орган с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным его несоответствием требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. В ходе рассмотрения возражения к нему были представлены дополнения от 09.08.2024 и от 12.02.2025.

В обоснование своей заинтересованности податель возражения ссылаясь на наличие между ним и правообладателем названного товарного знака судебного спора о пресечении действий общества «ТехноНИКОЛЬ», выразившихся в использовании обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ» при предложении к продаже и продаже теплоизоляционных материалов (дело № А40-83953/2024).

Ссылаясь на то, что словесный элемент «фундамент» спорного товарного знака указывает на назначение и на сферу применения товара, податель возражения настаивал на исключении из объема правовой охраны

(на дискламации) словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» в отношении следующих товаров:

17-го класса МКТУ «амортизирующие материалы из пластмасс; волокна углеродные [за исключением текстильных]; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; клапаны изоляционные; краски, лаки изоляционные; латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; листы асбестовые; листы вискозные [за исключением упаковочных]; листы целлофановые [за исключением упаковочных]; материалы изоляционные; материалы гидроизоляционные, в том числе ПВХ мембраны; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные, в том числе изготовленные способом экструзии; материалы фильтрующие; муфты для труб неметаллические; набивки асбестовые; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия асбестовые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки уплотнительные; растворы каучуковые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб (неметаллические); составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; ткани асбестовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шифер асбестовый; шлаковата изоляционная; материалы для конопачения; трубы гибкие неметаллические;»;

19-го класса МКТУ «бетон; битумы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; геотекстиль; гравий; древесина фанеровочная; древесина формуемая; известняк; камень; камень бутовый; картон [битумированный]; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; балки; клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; колонны из материалов на основе цемента; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы строительные вязкие; мергель известковый; настилы; обшивки деревянные; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; ответвления для трубопроводов; песок [за исключением формовочной смеси]; платформы для пусковых ракетных установок; платформы сборные; плиты из материалов на основе цемента; покрытия; покрытия из материалов на основе цемента огнеупорные; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; сваи шпунтовые; трубопроводы напорные; трубы водопроводные; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие; трубы для вентиляционных установок и

кондиционеров; фанера клееная, многослойная; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлакоблоки; щебень; щиты строительные; элементы из бетона; элементы для гидроизоляции, асфальт; леса строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; раскосы; перегородки; перекрытия; конструкции; каркасы; материалы огнеупорные; элементы вертикальные высотные».

В отношении других товаров тех же классов МКТУ общество «ТехноНИКОЛЬ» полагало, что спорный товарный знак вводит потребителя в заблуждение, поскольку эти товары не относятся к строительству/ремонту фундаментов, в связи с чем податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны данному товарному знаку полностью в отношении следующих товаров:

17-го класса МКТУ «амортизаторы резиновые; арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; балата; бумага асбестовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; войлок асбестовый; войлок изоляционный; волокна пластмассовые (за исключением текстильных); волокно асбестовое; волокно вулканизированное; гуттаперча; диэлектрики (изоляторы); заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; картон асбестовый; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические материалы звукоизоляционные; масла изоляционные; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; основания асбестовые; ограничители резиновые; пластмассы, частично обработанные; покрытия звукоизоляционные из коры; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; слюда; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; формы эбонитовые; шланги для поливки; эбонит»;

19-го класса МКТУ «алебастр; асбоцемент; балясины; бараки; бумага; гипс; деготь каменноугольный; известь; камень искусственный; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; колпаки вытяжные над плитами; конструкции передвижные; ксилолит; мел необработанный; мозаики строительные; мрамор; обломы; песок сереброносный; песчаник; плитки; плитки для настилов, полов; полозья виниловые; пробка [прессованная]; трубы водосточные; трубы дымовые; трубы керамические; туф; уголки; удлинители для дымовых труб; фризы паркетные; черепица; шифер; шлак [строительный материал]; шпон».

Как утверждал податель возражения, иные производители строительных материалов, в том числе производители экструзионного пенополистирола, для описания сферы применения своих материалов указывают слово «ФУНДАМЕНТ» как непосредственно на продукции, так и на своих сайтах. Это является общепринятой практикой, поскольку все производители при предложении своих материалов к продаже указывают характеристики, свойства и назначение продукции. Данные лица не могут использовать слово «ФУНДАМЕНТ» при указании сферы применения их

материалов без риска получения претензии или иска от правообладателя спорного товарного знака. Включение слова «ФУНДАМЕНТ» в охраняемую часть спорного товарного знака фактически сделало общество «Пеноплэкс СПБ» монополистом по использованию этого слова при обозначении назначения соответствующего товара.

В подтверждение своей позиции общество «ТехноНИКОЛЬ» привело примеры регистрации на имя общества «Пеноплэкс СПБ» для индивидуализации товаров 17-го и 19-го классов МКТУ других товарных знаков: «ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ», «ПЕНОПЛЭКС ФАСАД», «ПЕНОПЛЭКС ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»

по свидетельствам Российской Федерации № 476191, № 826197, № 844937 соответственно, где словесные элементы «КРОВЛЯ», «ФАСАД», «ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» являются неохраняемыми.

При этом податель возражения подчеркивал обязанность Роспатента обеспечивать единообразие правоприменительной практики при регистрации товарных знаков одного и того же заявителя.

Помимо изложенного, общество «ТехноНИКОЛЬ» выявило случаи предоставления административным органом правовой охраны обозначениям в качестве товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 909676, № 736161, № 698668, № 662087, № 569333, № 427232, № 898644 также с дискламацией словесных элементов «кровля», «фасад», «фундамент».

Нарушение нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в части введения потребителя в заблуждение податель возражения усматривал в регистрации спорного товарного знака в отношении товаров, которые не применяются при строительстве/ремонте фундаментов (например, заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; черепица; шифер; балясины; бумага и др.).

С точки зрения общества «ТехноНИКОЛЬ», наличие у общества «Пеноплэкс СПБ» общеизвестного товарного знака «ПЕНОПЛЭКС» по свидетельству Российской Федерации № 143, правовая охрана которого признана в отношении товара 17-го класса МКТУ «теплоизоляционные плиты», не означает возможность регистрации спорного товарного знака, противоречащего положениям ГК РФ.

Податель возражения считал, что правообладатель спорного товарного знака не доказал наличие у него приобретенной различительной способности, а проведенные по заказу общества «Пеноплэкс СПБ» социологические исследования имеют существенные недостатки и не могут быть основанием для вывода об охраноспособности данного товарного знака.

В свою очередь, общество «Пеноплэкс СПБ» опровергало аргументы общества «ТехноНИКОЛЬ» и заявило о наличии в его действиях по подаче возражения признаков злоупотребления правом.

Решением Роспатента от 21.07.2025 отказано в удовлетворении возражения, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Административный орган признал общество «ТехноНИКОЛЬ» заинтересованным в подаче возражения ввиду наличия разногласий между ним и правообладателем спорного товарного знака по поводу законности использования обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ». При этом была учтена фактическая деятельность названного общества в сфере производства строительных материалов, являющаяся однородной товарам 17-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован упомянутый товарный знак.

Как подчеркнул Роспатент, для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, податель возражения должен доказать, что на дату приоритета названного товарного знака он (его словесный элемент «ФУНДАМЕНТ») воспринимался адресной группой потребителей товаров 17-го и 19-го классов МКТУ в качестве их описательной характеристики.

С позиции административного органа, общество «ТехноНИКОЛЬ» не доказало данный довод, поскольку слово «ФУНДАМЕНТ» является многозначным, используется в различных сферах и имеет метафорический контекст. Ни один из спорных товаров 17-го и 19-го классов МКТУ не ограничен сферой применения. Само по себе это слово не указывает на назначение товаров, не содержит их технических и функциональных особенностей, не выражает присущих конкретным товарам особых признаков и характеристик.

Роспатент согласился с теми доводами общества «Пеноплэкс СПб», что отсутствуют материалы, применяемые только для теплоизоляции фундамента, и что фундамент – это не потребительский товар, а результат оказания услуги.

Поскольку по своим техническим характеристикам изделия, маркированные спорным товарным знаком, допускаются к использованию практически во всех сферах применения теплоизоляционных материалов, словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» напрямую не описывает перечисленные выше товары 17-го и 19-го классов МКТУ, а вызывает ассоциации, связанные с надежностью, основательностью и высоким качеством продукции.

Как отметил административный орган, основной аргумент подателя возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сводится к фактическому использованию слова «ФУНДАМЕНТ», однако представленные обществом «ТехноНИКОЛЬ» доказательства либо не датированы, либо выходят за дату приоритета указанного знака. Присутствие этого слова на товаре иных производителей подтверждается скриншотами, сделанными 14.06.2024, т.е. после даты приоритета, в связи с чем они не могут свидетельствовать о возможных ассоциативных связях потребителей.

Мнение специалистов кафедры «Основания и фундаменты» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I», сотрудников-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсевича – подразделения акционерного общества «НИЦ «Строительство» составлены также после даты приоритета и являются частной позицией, не подтвержденной фактическими документами и ссылками на справочные источники информации.

Приведенные подателем возражения примеры регистрации иных средств индивидуализации (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 476191, № 826197, № 909676, № 736161, № 698668, № 662087, № 569333, № 427232, № 898644, № 560888, № 875454, № 1022446), принадлежащих как обществу «Пеноплэкс СПб», так и иным лицам и зарегистрированных с исключением из правовой охраны словесных элементов «ФУНДАМЕНТ», «КРОВЛЯ», «ИЗОЛЯЦИЯ» и т.п., не означают нарушение административным органом принципа законных ожиданий. Перечисленные элементы в соответствующих обозначениях имеют иную семантику.

Роспатент изучил и критически оценил представленные обществом «ТехноНИКОЛЬ» результаты социологического опроса, проведенного обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности» (далее – НИИ ЗИС), выявив недостатки в формулировках вопросов, в определении целевой группы респондентов, в использовании специальных юридических терминов и канцеляризмов.

С учетом изложенного административный орган констатировал недоказанность противоречия спорного товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и счел заслуживающими внимания доводы и документы общества «Пеноплэкс СПб» о приобретении данным товарным знаком дополнительной различительной способности в результате его активного использования. Помимо сведений об объемах производства и реализации и о затратах на рекламу, правообладатель спорного товарного знака представил заключение патентного поверенного Орловой В.В. и итоги социологического опроса, проведенного акционерным обществом «Аналитический центр ВЦИОМ» (далее – ВЦИОМ) и свидетельствующего о восприятии потребителями словесного элемента «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» как комплексного и целостного обозначения.

Аргументы подателя возражения, направленные на опровержение перечисленных доказательств общества «Пеноплэкс СПб», Роспатент признал надуманными и отклонил.

С позицией общества «ТехноНИКОЛЬ» о несоответствии спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ административный орган не согласился, указав на декларативность этого довода. Как подчеркнул Роспатент, податель возражения не привел должной мотивировки и не доказал, что ложные характеристики, связанные с

назначением и сферой применения упомянутых товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, обладают признаками правдоподобности.

Заявление правообладателя спорного товарного знака о наличии в действиях общества «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения признаков злоупотребления правом административный орган не анализировал, отметив отсутствие у него соответствующих полномочий.

Не согласившись с решением Роспатента от 21.07.2025, податель возражения обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Доводы общества «ТехноНИКОЛЬ», по сути, повторяли изложенные в возражении аргументы. Помимо прочего, общество «ТехноНИКОЛЬ» ссылалось на противоречивый подход административного органа к распределению бремени доказывания и к оценке доказательств подателя возражения и правообладателя спорного товарного знака, а также на «благоприятное отношение» к обществу «Пеноплэкс СПб».

Общество «ТехноНИКОЛЬ» настаивало на том, что для части спорных товаров 17-го и 19-го классов МКТУ словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» спорного товарного знака указывает на область использования таких товаров, характеризуя их назначение и сферу применения, а для других рубрик тех же классов МКТУ этот элемент вводит потребителя в заблуждение.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства.

Суд первой инстанции счел, что Роспатент принял вышеуказанное решение в пределах предоставленных ему полномочий.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался нормами статьи 10, подпункта 3 пункта 1, подпункта 1 пункта 1¹, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), а также принял во внимание положения пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), и пунктов 27 и 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

При рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции исходил из обоснованности аргументов административного органа по поводу заинтересованности подателя возражения.

Проанализировав спорный товарный знак, изучив доводы и документы общества «ТехноНИКОЛЬ» и общества «Пеноплэкс СПб», выводы

административного органа, суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

спорное обозначение состоит из двух словесных элементов, не образующих устойчивое сочетание и единую семантическую конструкцию, т.е. не воспринимается потребителями как целостное и устойчивое словосочетание. В связи с этим нет оснований для того утверждения, что в глазах потребителя сочетание слов «ПЕНОПЛЭКС» и «ФУНДАМЕНТ» приобретает иное значение, отличное от простой совокупности слов;

присутствие в спорном товарном знаке двух самостоятельных словесных элементов фактически подтверждается самим обществом «Пеноплэкс СПб», которое указывает на наличие у него серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «ПЕНОПЛЭКС», так как серия образуется по общему элементу, входящему в композицию нескольких товарных знаков. В данном случае это товарные знаки

ПЕНОПЛЭКС
«ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ», «ПЕНОПЛЭКС ФАСАД», «ПЕНОПЛЭКС ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»,
по свидетельствам Российской Федерации № 476191, № 826197, № 844937 соответственно и др. Признание словесного знака «ПЕНОПЛЭКС» по свидетельству Российской Федерации № 143 общеизвестным в Российской Федерации с 01.05.2006 в отношении товара 17-го класса МКТУ «теплоизоляционные плиты» не влияет на данный вывод;

проверка спорного товарного знака на соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ должна осуществляться исходя из восприятия обозначения адресной группой потребителей перечисленных выше товаров 17-го и 19-го классов МКТУ с учетом того, что в состав этого обозначения входит два самостоятельных словесных элемента – «ПЕНОПЛЭКС» и «ФУНДАМЕНТ»;

применительно к строительным и сопутствующим им товарам, а также к товарам, используемым при эксплуатации, обслуживании, ремонте, в том числе зданий и сооружений, их частей, словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» воспринимается в своем прямом значении, а именно в качестве подземной или подводной части сооружения, передающей нагрузку на грунт. Несмотря на полисемантичность указанного слова, нет оснований для вывода о его восприятии потребителями товаров 17-го и 19-го классов МКТУ в переносном значении;

из материалов административного дела усматривается непоследовательность Роспатента при оценке обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ». На стадии экспертизы административный орган счел, что для ряда товаров словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» воспринимается адресной группой потребителей именно в том значении, которое обозначил суд, что свидетельствует либо об описательности, либо о ложности этого обозначения. Однако в ходе судебного разбирательства по настоящему делу в отношении товаров, не имеющих конкретизации к

фундаменту как части здания/сооружения, Роспатент признал, что отсутствие такой конкретизации исключает обоснованность позиции общества «ТехноНИКОЛЬ»;

имеющиеся в материалах административного дела сведения из словарно-справочных источников, ответы специализированных организаций, результаты социологических опросов, демонстрирующих мнение потребителей, позволяют констатировать, что словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» в спорном товарном знаке характеризует назначение и сферу применения большей части товаров, для которых он зарегистрирован. Соответственно, включение данного словесного элемента в объем правовой охраны средства индивидуализации в отношении тех товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, которые имеют отношение или могут быть использованы при строительстве, эксплуатации, обслуживании и ремонте фундаментов, нарушает положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Возможность использования этих же товаров не только для работ с фундаментами зданий, сооружений, станков, отопительных устройств и пр., но и для иных работ не влияет на вывод об описательности спорного товарного знака;

представленных обществом «Пеноплэкс СПБ» доказательств недостаточно для вывода о приобретении словесным элементом «ФУНДАМЕНТ» спорного товарного знака различительной способности в результате длительного и/или интенсивного использования обозначения и, как следствие, для применения нормы подпункта 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, такие доказательства правообладатель спорного товарного знака не приобщал к материалам административного дела на стадии экспертизы обозначения;

вывод Роспатента о наличии у спорного товарного знака дополнительной (приобретенной) различительной способности означает, что он более не воспринимается потребителями как указывающий на назначение и сферу применения ряда товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, а ассоциируется исключительно с обществом «Пеноплэкс СПБ» и с его товарами, т.е. в качестве средства индивидуализации одного лица. Между тем данный вывод не соответствует обстоятельствам дела и собранным доказательствам, в том числе результатам социологических исследований, проведенных как подателем возражения, так и правообладателем названного товарного знака;

для обозначений, изначально характеризующих товары, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными лицами)), поэтому более не разумно предполагать, что данные обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики своих товаров/услуг;

доказательства общества «Пеноплэкс СПБ» преимущественно касаются теплоизоляционных материалов, притом что правовая охрана спорному

товарному знаку предоставлена и вывод о наличии приобретенной различительной способности сделан в отношении широкого перечня товаров 17-го и 19-го классов МКТУ. Многие публикации и рекламные материалы незначительны по объему, количеству повторов и территории распространения, а справка об объемах продаж (4,9 млрд рублей) носит декларативный характер, так как подтверждена товаросопроводительными и прочими первичными документами на сумму менее 1 % (14,1 млн рублей);

Роспатент не учел имеющиеся в материалах дела примеры использования иными лицами обозначения «ФУНДАМЕНТ» на дату подачи возражения в отношении тех же товаров (в частности, теплоизоляционных материалов), для которых зарегистрирован и фактически применяется спорный товарный знак его правообладателем. Данное обстоятельство само по себе исключает вывод о том, что потребитель ассоциирует указанное обозначение только с одним лицом (аффилированными лицами);

в отношении товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, не имеющих отношения к упомянутым назначению и сфере применения, словесный элемент «ФУНДАМЕНТ», а значит, и спорный товарный знак в целом являются ложными. Например, для товаров 17-го класса МКТУ «арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; загрязнения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; изоляторы; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; масла изоляционные; нити паяльные пластмассовые; нити (пластмассовые, резиновые, эластичные) не для текстильных целей; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; шланги для поливки» и товаров 19-го класса МКТУ «колпаки вытяжные над плитами; полозья виниловые; трубы дымовые; удлинители для дымовых труб; фризы паркетные; трубы водосточные» спорное обозначение порождает не соответствующие действительности, но правдоподобные ассоциации с назначением и сферой применения товаров. Следовательно, в указанной части товаров спорный товарный знак и оспариваемый ненормативный правовой акт противоречат требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ;

довод общества «Пеноплэкс СПб» о наличии в действиях общества «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения и по использованию обозначения «ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ» признаков злоупотребления правом и недобросовестности подлежит отклонению, поскольку носит субъективный характер, основанный на мнении об охраноспособности спорного обозначения в объеме всех элементов и для всех зарегистрированных товарных позиций, т.е. о недопустимости использования обозначения «ФУНДАМЕНТ» иными хозяйствующими субъектами, в том числе в качестве описательной характеристики соответствующих товаров.

На основании изложенного суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента недействительным. В качестве восстановительной меры суд аннулировал правовую охрану спорного товарного знака в отношении тех товарных позиций, для которых его

регистрация признана судом противоречащей положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, а в отношении остальных спорных рубрик, не соответствующих требованиям подпункта 3 пункта 1 той же статьи Кодекса, – возложил на административный орган обязанность внести в Государственный реестр сведения о дискламации словесного элемента «ФУНДАМЕНТ».

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационных жалобах доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта и об использовании слова «ФУНДАМЕНТ» иными лицами (помимо общества «Пеноплэкс СПб» и общества «ТехноНИКОЛЬ») для маркировки теплоизоляционных материалов и других применяемых в строительстве товаров.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении этих выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявители кассационных жалоб настаивают на нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствии выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В своей кассационной жалобе Роспатент приводит следующие аргументы:

входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» является фантазийным и не воспринимается потребителями прямо без дополнительных рассуждений и домысливания в качестве характеристики каких-либо товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, в отношении которых данному знаку предоставлена правовая охрана. По этой же причине нет оснований для вывода о ложности или способности названного элемента ввести в заблуждение потребителя по поводу свойств упомянутых товаров;

слово «ФУНДАМЕНТ» имеет различную семантику и может восприниматься в качестве основания, основы, базы, опоры, обоснования и/или указывать на значимость и существенность чего-либо;

присутствие в составе спорного товарного знака слова «ПЕНОПЛЭКС», являющегося известным для покупателей строительных

материалов обозначением, влияет на смысл слова «ФУНДАМЕНТ», подчеркивая универсальность технических параметров продукции общества «Пеноплэкс СПб», благодаря которым она подходит для широкого спектра строительных конструкций, выполняя функцию базы (основы). В связи с этим сочетание названных словесных элементов в композиции спорного товарного знака вызывает у потребителей ассоциации с надежностью, с широтой сфер применения товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, а не с какими-либо их характеристиками;

вывод суда первой инстанции об описательности словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» сделан без учета наличия в обозначении словесного элемента «ПЕНОПЛЭКС» и свидетельствует о неправильном применении положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

формулировки товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, не содержат уточнений о возможности их использования только в области устройства, проектирования, ремонта и эксплуатации фундаментов, а потому для них словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» напрямую не указывает на сферу применения, его восприятие требует дополнительного рассуждения и домысливания;

суд первой инстанции уклонился от оценки обстоятельств, исключающих описательность словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» применительно к спорным товарам 17-го и 19-го классов МКТУ, чем нарушил нормы части 1 статьи 168 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

в обжалуемом судебном решении не дана «полная оценка» результатам социологического исследования, проведенного НИИ ЗИС и представленного обществом «ТехноНИКОЛЬ», с учетом выводов и доводов Роспатента, основанных на сформированной методологии анализа таких документов. Суд первой инстанции проигнорировал недостатки, имеющиеся в заключении НИИ ЗИС и позволяющие признать результаты социологического опроса необъективными. Тем самым податель возражения был поставлен в преимущественное положение, что указывает на нарушение принципов равноправия и состязательности сторон спора (статьи 8, 9, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также общих требований оценки доказательств;

неправомерный вывод суда первой инстанции о том, что для ряда товаров 17-го и 19-го классов МКТУ словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» является описательным, привел к ошибочному выводу о ложности данного элемента в отношении иных товаров тех же классов МКТУ и к неправильному применению нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ;

отсутствуют основания для утверждения о том, что словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» и спорный товарный знак в целом способны ввести потребителей в заблуждение или являются ложными применительно к части товаров 17-го и 19-го классов МКТУ;

рассуждения суда первой инстанции о непоследовательности Роспатента на стадии экспертизы обозначения «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**», а затем при принятии решения о его регистрации в качестве товарного знака не основаны на имеющихся в материалах административного дела доказательствах и свидетельствуют о неверном толковании положений пунктов 2 и 3 статьи 1499 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В ходе экспертизы в уведомлении от 28.07.2011 Роспатент выдвинул предположение по поводу того, что словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» характеризует часть товаров 19-го класса МКТУ и способен ввести потребителей в заблуждение в отношении остальной части товаров 19-го класса МКТУ и всех товаров 17-го класса МКТУ. Однако впоследствии на стадии регистрации спорного товарного знака не было выявлено его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, так как Роспатент исходил из фантазийности словесного элемента «ФУНДАМЕНТ».

В своей кассационной жалобе общество «Пеноплэкс СПБ» приводит следующие доводы:

нарушение норм процессуального права заключается в том, что суд первой инстанции самостоятельно изменил предмет спора, рассмотрел не заявленные обществом «ТехноНИКОЛЬ» требования и при выборе восстановительной меры ограничил правовую охрану спорного товарного знака в большем объеме, чем оно просило. Кроме того, суд оценивал данный знак «на предмет ложности», тогда как, ссылаясь на норму подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, податель возражения настаивал лишь «на введении потребителя в заблуждение»;

суд первой инстанции не исследовал заинтересованность подателя возражения в отношении всех товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, тогда как ее отсутствие служит самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. Возникший между обществом «ТехноНИКОЛЬ» и обществом «Пеноплэкс СПБ» спор (дело № А40-83953/2024) касается только теплоизоляционных материалов, в том числе изготовленных методом экструзии, тогда как круг спорных товаров 17-го и 19-го классов МКТУ значительно шире, но суд не исследовал вопрос об их однородности позиции «материалы теплоизоляционные»;

вывод суда первой инстанции по поводу значения словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» не содержит надлежащего обоснования и противоречит представленным в материалы дела доказательствам. Суд оставил без должного внимания лингвистическое заключение от 25.06.2024, составленное федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук (далее – лингвистическое заключение от 25.06.2024). Полисеманτικότητα слова «ФУНДАМЕНТ» имеет существенное значение для правильного разрешения спора, а вывод о его описательном характере сделан преждевременно, без учета всех имеющихся доказательств;

обозначение «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» является единой семантической конструкцией, а вывод суда первой инстанции об обратном нарушает методологию оценки восприятия словесных обозначений, противоречит сложившейся практике и материалам дела;

суд первой инстанции неправильно распределил бремя доказывания наличия/отсутствия изначальной и приобретенной различительной способности обозначения «ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ» применительно к спорным товарам 17-го и 19-го класса МКТУ. Вопреки нормам материального и процессуального права, суд презюмировал обоснованность требований общества «ТехноНИКОЛЬ» и констатировал обязанность общества «Пеноплэкс СПб» опровергать данную презумпцию. Кроме того, суд не полностью исследовал обстоятельства использования слова «ФУНДАМЕНТ» иными лицами (помимо подателя возражения и правообладателя спорного товарного знака) и без ссылок на материалы дела сделал вывод об отсутствии у потребителя ассоциации обозначения «ФУНДАМЕНТ» с обществом «Пеноплэкс СПб» в отношении всех товаров 17-го и 19-го классов МКТУ;

аргументы суда первой инстанции по поводу недоказанности наличия у спорного товарного знака приобретенной различительной способности свидетельствуют о выборочном подходе к оценке доказательств. Анализируя мнение потребителей товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, отраженное в результатах социологических опросов, проведенных НИИ ЗИС и ВЦИОМ, суд произвольно придал значение одним показателям, не учел другие, приписал документам содержание, которого они не имеют, и не привел конкретные ссылки. При оценке доказательств, отражающих объемы и географию реализации продукции общества «Пеноплэкс СПб», суд необоснованно завысил стандарт доказывания, отметив отсутствие всего массива первичных документов. При этом в нарушение положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ суд ошибочно указал на необходимость представления сведений о приобретенной различительной способности исключительно на дату приоритета спорного товарного знака, а не на дату подачи возражения;

аннулируя регистрацию спорного товарного знака в отношении части товаров 17-го и 19-го класса МКТУ, суд неправильно применил норму подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и фактически лишил правовой охраны фантазийное обозначение «ПЕНОПЛЭКС», которое с 01.05.2006 является в Российской Федерации общеизвестным товарным знаком в отношении товара 17-го класса МКТУ «теплоизоляционные плиты», а потому безусловно обладает различительной способностью. Фантазийный характер обозначения исключает возможность признать его ложным;

вывод суда первой инстанции об отсутствии признаков злоупотребления правом в действиях общества «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения не соответствует материалам дела и фактическим обстоятельствам. Конфликт между подателем возражения и

правообладателем спорного товарного знака существует более 15 лет и связан с использованием сходных обозначений «ПЕНОПЛЭКС» и «ТЕХНОПЛЭКС». В настоящем деле податель возражения пытался добиться ограничения исключительного права правообладателя в части словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» и получить возможность его неограниченного использования в собственной хозяйственной деятельности. Фактически намерение общества «ТехноНИКОЛЬ» представляет собой попытку паразитирования на деловой репутации и известности спорного товарного знака, а не направлены на защиту своего нарушенного права. Изложенное свидетельствует о неверном толковании судом первой инстанции требований статьи 10 ГК РФ.

Рассмотрев доводы заявителей кассационных жалоб, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Прежде всего президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым рассмотреть доводы общества «Пеноплэкс СПб» о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права.

Рассуждения общества «Пеноплэкс СПб» о выходе суда первой инстанции за пределы предмета спора и о неправильном применении положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не учитывают процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке главы 24 названного Кодекса, предметом которых всегда является требование неимущественного характера об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов публичной власти и/или их должностных лиц.

В данном случае предметом спора была проверка законности и обоснованности принятого по результатам рассмотрения возражения общества «ТехноНИКОЛЬ» решения Роспатента от 21.07.2025 об отказе в удовлетворении поступившего 24.06.2024 возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что именно такое требование рассмотрел суд первой инстанции.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, суд указывает на обязанность соответствующих органов устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В пункте 138 Постановления Пленума № 10 разъяснено, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 этого Кодекса

указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

По смыслу названных положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений высшей судебной инстанции выбор восстановительной меры осуществляется в случае удовлетворения заявленных требований и является прерогативой суда. Суд первой инстанции не связан той просьбой (мерой, способом и т.д.), на которую ему указал заявитель, даже если это написано в просительной части поданного в суд заявления. Восстановительная мера не подлежит квалификации в качестве предмета спора. Выбор восстановительной меры является компетенцией суда первой инстанции.

Что касается позиции общества «Пеноплэкс СПб» по поводу оценки судом первой инстанции спорного товарного знака «на предмет ложности», тогда как податель возражения приводил иной довод – «о введении в заблуждение», президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркивает: в ходе судебного контроля предметом проверки являются выводы административного органа, изложенные в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Действительно, в тексте возражения общество «ТехноНИКОЛЬ» в обоснование своих требований приводило аргументы о том, что для части товаров 17-го и 19-го классов МКТУ предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку вводит потребителя в заблуждение в отношении товаров, которые не применяются при строительстве/ремонте фундаментов (например, ограждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; покрытия пластиковые защитные для сельскохозяйственных целей; черепица; шифер; балясины; бумага и др.).

В ответ на вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента подтвердил, что при разрешении административного спора были рассмотрены доводы как о способности спорного товарного ввести потребителя в заблуждение, так и о наличии у словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» ложных характеристик, связанных с назначением и сферой применения ряда товаров 17-го и 19-го классов МКТУ.

Следовательно, принимая решение от 21.07.2025 и оценивая аргументы подателя возражения, Роспатент проверял, содержит ли спорное обозначение элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении упомянутой части товарных позиций. Именно такие выводы изложены в оспариваемом ненормативном правовом акте, и именно их анализировал суд первой инстанции.

В свою очередь, общество «Пеноплэкс СПб» согласилось с таким подходом административного органа, поскольку с самостоятельным заявлением об оспаривании соответствующих выводов Роспатента в Суд по интеллектуальным правам не обращалось.

В отношении довода общества «Пеноплэкс СПб» о том, что суд первой инстанции не исследовал заинтересованность подателя возражения в

отношении всех товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: арбитражный процесс по настоящему делу инициирован обществом «ТехноНИКОЛЬ», которое очевидно было согласно с выводами Роспатента по поводу заинтересованности в оспаривании правовой охраны спорного товарного знака, а потому не заявляло аргументы, направленные на опровержение своей собственной заинтересованности.

Как верно подчеркнул представитель общества «ТехноНИКОЛЬ» в отзыве на кассационные жалобы и в ходе выступления в судебном заседании по их рассмотрению, будучи несогласным с выводом Роспатента по поводу заинтересованности подателя возражения, правообладатель спорного товарного знака также мог оспорить этот вывод в установленном порядке, однако не воспользовался такой возможностью.

Из обжалуемого судебного решения следует: суд первой инстанции исходил из того, что заинтересованность подателя возражения установлена правомерно. Президиум Суда по интеллектуальным правам считает данную позицию суда первой инстанции соответствующей нормам материального и процессуального права.

Что касается аргументов заявителей кассационных жалоб о неправильном применении судом первой инстанции норм подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, место и способ их производства.

В силу пункта 2.3.1 Правил № 32 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

Различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – это способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован. Именно данное свойство средства индивидуализации позволяет потребителю отличать товар одного производителя, от товаров другого производителя.

Поскольку основной функцией товарного знака является индивидуализация товара определенного производителя, то регистрация обозначения, используемого несколькими независимыми производителями на дату приоритета спорного товарного знака, на одного из производителей дает необоснованное преимущество правообладателю перед иными производителями, использующими такое обозначение.

Пунктом 2.3.2.3 Правил № 32 предусмотрено: к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ

производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести потребителя в заблуждение подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и о его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

По смыслу пункта 2.5.1 Правил № 32 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или о месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как верно отметил суд первой инстанции, названные нормы материального права закрепляют абсолютные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака либо для признания недействительным предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является описательным, ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

Суд первой инстанции правильно указал, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у современного российского среднего потребителя

касательно спорного товарного знака, на основании представленных участвующими в деле лицами доказательств.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия данного обозначения рядовыми потребителями в отношении конкретных товаров, для индивидуализации которых предоставлена охрана заявленному обозначению, а не товаров, однородных им, или любых товаров. При этом такую оценку необходимо осуществлять на конкретную дату – дату подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: «классическая» методология оценки обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ предполагает выделение товаров, для которых обозначение будет фантазийным, товаров, для которых обозначение будет описательным, товаров, для которых обозначение будет ложным или вводящим в заблуждение.

При проверке законности оспариваемого решения и соблюдения административным органом при его принятии единообразия (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 № 21 «О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации») суд первой инстанции обоснованно учел сложившиеся в правоприменительной практике правовые подходы, нашедшие отражение в пункте 2.2 Рекомендаций № 39.

Поскольку спорный товарный знак является словесным, а проверка выводов административного органа о его соответствии требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ предполагает установление смыслового значения входящих в состав обозначения элементов, суд первой инстанции изучил информацию из тех источников, которыми руководствовался Роспатент.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным и надлежащим образом мотивированным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для квалификации обозначения «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» в качестве единой (устойчивой) словесной конструкции, которая в глазах адресной группы потребителей приобрела иное смысловое значение, отличающееся от того значения, которое имеют по отдельности слово «ПЕНОПЛЭКС» и слово «ФУНДАМЕНТ».

С учетом изложенного суд первой инстанции анализировал доводы общества «ТехноНИКОЛЬ» об описательности словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» применительно к части спорных товаров 17-го и 19-го классов МКТУ и об утверждении административного органа и общества «Пеноплэкс СПб» о фантазийности данного элемента.

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями.

Иными словами, при рассмотрении настоящего дела важно установить не полисемантичность слова «ФУНДАМЕНТ», которую правообладатель спорного товарного знака доказывал, представив среди прочего лингвистическое заключение от 25.06.2024, а то, какие ассоциации возникают у адресной группы потребителей при восприятии конкретных товаров, применяемых при строительстве/ремонте и маркированных обозначением, включающим словесный элемент «ФУНДАМЕНТ».

Проверяя содержащиеся в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы Роспатента и устанавливая, является ли словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» спорного товарного знака характеризующим спорные товары 17-го и 19-го классов МКТУ, суд первой инстанции верно учел информацию из энциклопедий и словарно-справочных источников, в связи с чем критически оценил возможность восприятия слова «ФУНДАМЕНТ» в отношении названных товаров в переносном значении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет аргументы заявителей кассационных жалоб о наличии оснований для вывода о восприятии адресной группой потребителей теплоизоляционных и иных строительных материалов и изделий, используемых при возведении зданий и сооружений, слова «ФУНДАМЕНТ» в спорном товарном знаке в качестве фантазийного элемента.

С точки зрения президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции правомерно констатировал, что упомянутый словесный элемент характеризует назначение и сферу применения большей части товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и, как следствие, противоречит положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, семантическая многозначность словесного элемента «ФУНДАМЕНТ», связанная с возможностью его восприятия в качестве строительного термина, а также в качестве основания, основы, базы, опоры чего-либо, не порочит выводы суда первой инстанции по поводу описательности спорного товарного знака применительно к тем товарам 17-го и 19-го классов МКТУ, в отношении которых суд счел возможным сохранить правовую охрану спорного товарного знака с дискламацией данного словесного элемента.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно акцентировал внимание на непоследовательности и противоречивости подходов Роспатента на стадии экспертизы заявленного обозначения «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» и впоследствии при принятии решения о предоставлении ему правовой охраны в качестве товарного знака.

Мнение заявителей кассационных жалоб о том, что суд первой инстанции не учел присутствие в спорном обозначении словесного элемента «ПЕНОПЛЭКС», опровергается содержанием обжалуемого судебного решения. Суд проанализировал данное обстоятельство и заключил, что наличие в составе обозначения слова «ПЕНОПЛЭКС» не меняет семантику слова «ФУНДАМЕНТ» применительно к конкретным товарам 17-го и 19-го классов МКТУ. При этом утверждение общества «Пеноплэкс СПб» о том, что суд «фактически лишил правовой охраны фантазийное обозначение «ПЕНОПЛЭКС», которое с 01.05.2006 является в Российской Федерации общеизвестным товарным знаком в отношении товара 17-го класса МКТУ «теплоизоляционные плиты», искажает существо судебного акта и приведенные в нем выводы.

В отношении доводов общества «Пеноплэкс СПб» о неправильной оценке судом первой инстанции доказательств наличия у спорного товарного знака приобретенной различительной способности в результате его длительного использования президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи названного Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

По смыслу пункта 2.3.2.4 Правил № 32 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения; о территории и об объемах реализации товаров, маркированных данным обозначением; о затратах на рекламу, о степени информированности потребителей об обозначении и об изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах с этим обозначением и т.п.

Президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркивает: важно различать ситуации, когда различительную способность приобретает обозначение в целом и когда – его отдельный элемент. В первой ситуации установление факта приобретения различительной способности обозначением в целом не обязательно позволит признать неохранный элемент охраняемым, но даст возможность предоставить обозначению правовую охрану с дискламацией доминирующего элемента. В случае приобретения различительной способности только элементом товарного знака, такой элемент из неохранный становится охраняемым.

Следовательно, для подтверждения приобретения словесным элементом «ФУНДАМЕНТ» различительной способности обществу «Пеноплэкс СПб» необходимо было доказать, что в сознании потребителей он ассоциируется исключительно с данной организацией и с ее товарами.

Соответствующие ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Данные установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении услуг конкретного лица (аффилированных, связанных между собой лиц) оно получает способность индивидуализировать услуги конкретного лица (подпункт 1¹ пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). В подобном случае интересы публики оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом.

Вместе с тем обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из оснований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально (абзацу первому пункта 1 либо подпункту 1, 2, 3 или 4 пункта 1 данной статьи указанного Кодекса).

Для обозначений, изначально характеризующих товары, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными лицами)) и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики своих товаров.

В настоящем деле общество «Пеноплэкс СПб» ссылалось на приобретение различительной способности словесным элементом «ФУНДАМЕНТ», характеризующим товары для строительства/ремонта (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которое в публичных интересах должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может употребляться применительно к назначению и сфере применения товаров, характеризуя их.

Соответственно, нуждался в доказывании тот факт, что адресная группа потребителей более не воспринимает словесный элемент «ФУНДАМЕНТ» спорного товарного знака как ту или иную характеристику упомянутых товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, а связывает его только с одним лицом (аффилированными лицами), т.е. с обществом «Пеноплэкс СПб».

С точки зрения президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции верно счел, что таких доказательств материалы дела не содержат.

Довод заявителей кассационных жалоб о том, суд первой инстанции неправильно оценил представленные в материалы дела отчеты и заключения, составленные по результатам социологических исследований, рецензии и отзывы на них, подлежит отклонению. Суд первой инстанции учел, что названные доказательства противоречат друг другу и отражают позицию того лица, которое заказало соответствующее исследование, в связи с чем отнесся к данным документам критически. Такой подход суда первой инстанции соответствует правилам оценки доказательств.

Формулировки вопросов, направленных на изучение мнения потребителей, должны соответствовать принципам объективности и нейтральности, поэтому не могут включать в себя элементы ответа. Последовательность вопросов не должна влиять на то, как респондент ответит на дальнейшие вопросы.

Вопросы социологического исследования не могут быть наводящими или расположенными в таком порядке, что респондент будет ориентирован на определенный ответ. Для выявления таких вопросов следует также учитывать, что в вопросах могут быть использованы различные психологические методики манипулирования мнением («эффект спроса», «принцип последовательности» и др.).

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции объективно и полно проанализировал представленные результаты социологических исследований и принял во внимание только те ответы респондентов, которые имеют значение для рассмотрения настоящего дела.

Вопреки суждениям заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции руководствовался правильной методологией оценки обозначений и детально изучил все имеющиеся в материалах дела документы, включая представленные обществом «ТехноНИКОЛЬ» и обществом «Пеноплэкс СПб» результаты социологических исследований, а доводы об обратном обусловлены несогласием с той оценкой, которую дал суд, и заявлены без учета компетенции президиума Суда по интеллектуальным правам (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзац второй пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» (далее – Постановление Пленума № 13)).

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (подпункт 3 пункта 1 той же статьи Кодекса), могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, не усмотрев оснований для вывода о наличии у спорного товарного знака приобретенной различительной

способности в отношении большей части товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, суд первой инстанции правомерно исключил из объема его правовой охраны словесный элемент «ФУНДАМЕНТ».

Довод Роспатента о неправильном применении судом первой инстанции положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и об ошибочности вывода о том, что для остальной части товаров 17-го и 19-го классов МКТУ названный словесный элемент является ложным или вводит потребителей в заблуждение, также обусловлен вышеприведенными рассуждениями административного органа о возможности восприятия обозначения «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» в качестве единой (устойчивой) словесной конструкции, которая в глазах адресной группы потребителей приобрела иное смысловое значение, отличающееся от того значения, которое имеют по отдельности слово «ПЕНОПЛЭКС» и слово «ФУНДАМЕНТ», где последнее является фантазийным.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции исходил из того, что для целей применения нормы подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ правообладатель спорного товарного знака также не доказал восприятие обозначения «**ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ**» в качестве единого словесного элемента, а потому суд правильно проверял выводы административного органа, касающиеся ложности или возможности введения потребителя в заблуждение только в отношении одного словесного элемента «ФУНДАМЕНТ» и применительно к другой группе товаров 17-го и 19-го классов МКТУ.

Изложенное позволяет отклонить довод административного органа о нарушении судом первой инстанции норм подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Что касается мнения общества «Пеноплэкс СПб» о несоответствии материалам дела вывода суда первой инстанции об отсутствии признаков злоупотребления правом в действиях общества «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения и о неправильном толковании судом положений статьи 10 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

Заявляя о наличии в действиях подателя возражения признаков злоупотребления правом, в обоснование своей позиции в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции правообладатель спорного товарного знака ссылаясь на то, что целью общества «ТехноНИКОЛЬ» является затягивание рассмотрения дела № А40-83953/2024 и использование недобросовестных процессуальных технологий.

Между тем в тексте кассационной жалобы третье лицо описывает иные обстоятельства: многолетний (более 15 лет) конфликт между подателем возражения и правообладателем спорного товарного знака, связанный с использованием сходных обозначений «ПЕНОПЛЭКС» и «ТЕХНОПЛЭКС»; попытка общества «ТехноНИКОЛЬ» получить возможность неограниченного использования в собственной хозяйственной деятельности

слова «ФУНДАМЕНТ» и паразитировать на деловой репутации общества «Пеноплэкс СПб» и на известности спорного товарного знака.

Данные доводы не были и не могли быть предметом оценки при принятии обжалуемого судебного решения. Более того, общество «Пеноплэкс СПб» вправе использовать иные (надлежащие) способы защиты, предусмотренные антимонопольным законодательством, в том числе нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Как разъяснено в абзаце первом пункта 30 Постановления Пленума № 13, часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 65, часть 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений, и несет риск непредставления доказательств.

При этом в абзаце четвертом пункта 30 Постановления Пленума № 13 указано, что доводы лиц, участвующих в деле, относительно фактических обстоятельств, на которые такие лица ранее не ссылались, которые не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами и не устанавливались судами первой и апелляционной инстанций, не принимаются во внимание и не могут быть положены в основу постановления суда кассационной инстанции.

Аргументы общества «Пеноплэкс СПб», по сути, сводятся к несогласию с правильными выводами суда первой инстанции о недоказанности наличия в действиях общества «ТехноНИКОЛЬ» по подаче возражения признаков злоупотребления правом. Основанные на нормах статьи 10 ГК РФ выводы суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам считает верными и надлежащим образом мотивированными.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемого судебного решения не нарушены нормы материального и процессуального права, а изложенные в решении суда первой инстанции выводы соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, обсудив изложенные в кассационных жалобах доводы, заслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих

судебных расходов президиум Суда по интеллектуальным правам не разрешает.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы общества «Пеноплэкс СПБ» относятся на него согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2026 по делу № СИП-893/2025 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПБ» (ОГРН 1037843048870) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова