

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дмитровский завод фрезерных станков» (ОГРН 1135007004263) г. Дмитров (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ДЗФС»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583335, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2015716136 с приоритетом от 01.06.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2016 за №583335 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровские станки – ДЗФС» (ОГРН 1035001611006), г. Дмитров (далее - правообладатель) в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате внесения изменений в регистрацию товарного знака по свидетельству №583335 наименование правообладателя было изменено на ООО «Дмитровский Завод Фрезерных Станков» (ОГРН 1035001611006). Дата внесения записи в Госреестр - 05.04.2017. Однако, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, на дату подачи возражения наименование правообладателя вновь изменено на

прежнее – ООО «ДМИТРОВСКИЕ СТАНКИ – ДЗФС», при этом данные изменения в регистрацию внесены не были.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.03.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №583335 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Товарный знак по свидетельству №583335 является тождественным коммерческому обозначению и фирменному наименованию лица, подавшего возражение

В городе Дмитров Московской области в результате приватизации Дмитровского завода фрезерных станков в 1992 году было создано ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков», которое было ликвидировано по решению суда 03.09.2004 (ГРН 2045001609926).

Данное юридическое лицо обладало исключительными правами на



изобразительный товарный знак по свидетельству №203116, срок действия которого истек 24.12.2006.

Лицо, подавшее возражение, было образовано 06.12.2013, его основным видом деятельности является производство металлообрабатывающих станков, при этом оно использует свое фирменное наименование и коммерческое обозначение в виде фрезы, тождественное вышеуказанному изобразительному товарному знаку по свидетельству №203116.

ООО «ДФЗС» создано бывшими сотрудниками ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков» с целью продолжения деятельности, которую до своей ликвидации вело указанное ОАО.



Лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение для индивидуализации предприятия, которое было создано в 2015 году на базе собственного и арендованного имущества для осуществления производства и продажи фрезерных станков, комплектующих, их монтажа и обслуживания.

Коммерческое обозначение в совокупности с фирменным наименованием широко использовалось лицом, подавшим возражение, при направлении коммерческих предложений контрагентам, при осуществлении производственной деятельности, что подтверждается соответствующими документами (договора, паспорта на станки, сертификаты, акты экспертизы и т.п.).

Лицо, подавшее возражение, использовало коммерческое обозначение и фирменное наименование, являясь членом Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», а также участвуя в отраслевых выставках. Коммерческое обозначение также использовалось в качестве средства идентификации предприятия на визитных карточках.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что все эти действия осуществлялись до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также отмечено, что правообладатель оспариваемого



товарного знака не мог реально использовать коммерческое обозначение, поскольку фактически не осуществлял и не мог осуществлять деятельность по производству фрезерных станков по следующим причинам:

- не имел трудовых ресурсов;
- не имел материальных внеоборотных активов и не имел основных средств;
- не имел в пользовании производственных помещений.

В штате ООО «Дмитровские станки - ДЗФС» с 2012 по 2015 годы состояли директор, исполнительный директор, начальник отдела маркетинга и сбыта и два сотрудника в качестве инженеров отдела маркетинга и сбыта (5 человек), при этом отсутствовал инженерно-технический персонал, необходимый для производства фрезерных станков.

По данным ИФНС в 2015 году сумма доходов ООО «Дмитровские станки - ДЗФС» составила 0 рублей. Одновременно среднесписочная численность работников за этот год составила 1 человек.

В результате указанного, по мнению лица, подавшего возражение, правообладатель утратил право на использование коммерческого обозначения, если это право существовало у него до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражение, действия правообладателя оспариваемого товарного знака по регистрации были направлены исключительно на причинение вреда ООО «ДЗФС».

Лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что одним из обстоятельств, которые свидетельствуют о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака соответствующее обозначение использовалось для индивидуализации производимых ООО «ДЗФС» товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что это обозначение приобрело известность среди потребителей именно в связи с использованием его лицом, подавшим возражение.

Обращает на себя внимание тот факт, что заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана 01.06.2015 года, то есть сразу после появления данного обозначения в качестве коммерческого обозначения ООО «ДЗФС» на Международной выставке «Оборудование, приборы и инструмент для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка 2015», проходившей с 25.05.2015 по 29.05.2015, при этом информация о данной выставке

являлась общедоступной, а ООО «Дмитровские станки - ДЗФС» является предприятием, действующим в том же сегменте производства, что и лицо, подавшее возражение, а указанная выставка является одним из центральных ежегодных событий в сфере производства металлообрабатывающего оборудования.

Еще одним действием, прямо указывающим на недобросовестное поведение правообладателя, является неправомерная смена им фирменного наименования на фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию лица, подавшего возражение - ООО «Дмитровский завод фрезерных станков».

В связи с подобным нарушением прав на фирменное наименование лица, подавшее возражение, направило в адрес правообладателя (ОГРН: 1035001611006) претензию от 21.04.2017 с требованием прекратить использование его фирменного наименования. Данная претензия была удовлетворена, и 22.05.2017 в ЕГРЮЛ была внесена запись, согласно которой наименование правообладателя вновь было изменено на ООО «Дмитровские станки - ДЗФС».

По мнению лица, подавшего возражение, данные обстоятельства свидетельствуют о том, что правообладатель, подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, действовал намерено в целях причинения вреда конкуренту и введения в заблуждение потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583335 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:


- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица ООО «Дмитровский завод фрезерных станков» (ОГРН — 1135007004263) и выписка из ЕГРЮЛ [1];
- выписка из ЕГРЮЛ с указанием сведений об ООО «Дмитровские станки - ДЗФС» (ОГРН—1035001611006) [2];
- копия трудовой книжки Савицкого В.П. [3];
- страницы журнала «Металлообработка» за 2015 и 2016 гг.[4];

- страницы официального каталога Международного военно-технического форума «Армия-2016» [5];
- копия приказа №7 от 01.02.2015 (о деятельности и индивидуализации созданного предприятия) с приложением [6];
- копии актов согласования дизайн-макета и приема-передачи визитных карточек [7];
- копия протокола осмотра сайта в сети Интернет [8];
- реестр технико-коммерческих предложений и копии коммерческих предложений [9];
- реестр договоров и копии договоров [10];
- конструкторская документация [11];
- прайс-лист на продукцию, выпускаемую ООО «ДЗФС» [12];
- штатные расписания ООО «ДЗФС» [13];
- оборотно-сальдовые ведомости [14];
- договоры аренды и субаренды [15];
- копии актов экспертизы о соответствии производимой продукции [16];
- товарные накладные и приемо-сдаточные документы [17];
- свидетельство о членстве в Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» [18];
- документы, подтверждающие участие в отраслевых выставках, включая каталоги, договоры на аренду площадей, счета и акты, диплом участника международного военно-технического форума «Армия – 2016» [19];
- сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака (ответ из ИФНС России по г. Дмитрову; сведения о среднесписочной численности работников за 2012г.; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2013г.; бухгалтерские балансы за 2010 – 2016гг.; оборотно-сальдовая ведомость) [20];
- копии претензий [21];
- решение единственного участника об изменении фирменного наименования [22].


Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал, что доводы, приведенные в возражении, являются необоснованными.

Правообладатель не отрицает, что исключительное право на изобразительный товарный знак по свидетельству №203116 принадлежало ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков», однако на основании договора об уступке исключительное право на этот товарный знак перешло к ООО «Машиностроитель – ДЗФС». В 2006 году срок охраны этого товарного знака истек, однако ООО «Машиностроитель – ДЗФС» продолжало использовать это обозначение в качестве коммерческого обозначения вместе со словосочетанием «Дмитровский завод фрезерных станков».

ООО «Дмитровские станки-ДЗФС» образовано 08.04.2003 и с 2005 года являлось эксклюзивным продавцом продукции ООО «Машиностроитель – ДЗФС»,

используя при этом обозначение .

С 2007 года ООО "Машиностроитель-ДЗФС" прекратило использовать

изображение  и словосочетание «Дмитровский завод фрезерных станков» в качестве коммерческого обозначения, а правообладатель (ООО «Дмитровские станки-ДЗФС») - продолжил.

Таким образом, по мнению правообладателя, к нему перешло исключительное право на указанное коммерческое обозначение, которое по настоящее время непрерывно используется в качестве средства индивидуализации, в том числе путем указания на вывесках, бланках, счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и в сети Интернет. Начиная с 2005 года, каждая единица станочной продукции ООО «Дмитровские станки-ДЗФС» оснащается индивидуальным шильдом с этим обозначением.

В отзыве приведена информация о хозяйственной деятельности правообладателя в 2016 – 2018 гг., а также дана ссылка на судебные решения

(решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2018 по делу №А60-8906/2018 и решение Арбитражного суда Московской области от 27.12.2017 по делу №А41-86152/16), в соответствии с которыми установлен факт поставки станков третьим лицам.

Правообладатель также ссылается на то, что в его собственности и в аренде находятся нежилые помещения, достаточные для ведения производственной деятельности.

Кроме того, в отзыве приведена информация об участии правообладателя в выставках и ярмарках в 2009, 2011 - 2013 годах, а также о наличии у него сертификата «Лучший поставщик по качеству металлообрабатывающего оборудования за 2005 г.», получении благодарственных писем и дипломов.

В отзыве отмечено, что правообладатель подал заявку на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, поскольку ему стало известно о действиях лица, подавшего возражение, по использованию коммерческого обозначения. Подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, правообладатель действовал исключительно в целях защиты своего обозначения от незаконного использования лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия визитной карточки Мисилина Г В. – главного инженера [23];
- копии свидетельств на товарные знаки №№579149, 583335, 203116 [24];
- копии коммерческих предложений [25];
- копия договора возмездного оказания (коммунальных) услуг и возмещения расходов от 01.01.2011 [26];
- фотографии [27];
- протокол осмотра доказательств в виде осмотра интернет - сайта <https://www.nic.ru/whois?query=dzfs.ru> с приложениями [28];
- рекламные материалы, каталоги, счета-фактуры, сертификаты [29];

- договоры №1/01 от 15.01.2018, №11-01 от 11.11.2017, №006 от 19.02.2016, №01/ДЗФС от 10.01.2016, №35-ДС от 20.12.2017, №29/01 от 30.01.2018, №11-ДЗФС от 03.05.2017, №003 от 05.03.2014, №К/2011-340 от 06.12.2011, №18 от 16.06.2012 [30];

- судебные решения [31];

- референц-лист от 16.05.2018 о поставке станков [32];

- договоры аренды (№19/1011А от 01.10.2011; №32/0813А от 01.08.2013; №38-ДС от 12.10.2017; №3/0817 от 01.08.2017), выписка из единого государственного реестра недвижимости [33];

- письмо Шленова О.Л., копия трудовой книжки Шленова О.Л.; фото шильда [34];

- финансовая отчетность [35];

- сведения о численности работников [36];

- материалы об участии в выставках и ярмарках [37].

От лица, подавшего возражение, 04.09.2018 в Роспатент поступили объяснения на отзыв правообладателя, в которых приведен анализ документов, приложенных к отзыву, на основании которого был сделан вывод о том, что правообладатель не опроверг довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку представленные им документы не являются допустимыми и относимыми доказательствами наличия у него права на коммерческое обозначение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, уточнило свои требования, ограничив перечень товаров и услуг, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583335, следующим образом:

06 класс МКТУ - конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное;

07 класс МКТУ - станки; станки фрезерные;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; продажа розничная или оптовая; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц;

37 класс МКТУ - установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок;

40 класс МКТУ - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

В свою очередь, на заседании коллегии, которое состоялось 01.11.2018, правообладатель представил отзыв на вышеуказанные объяснения, к которому приложены документы, подтверждающие ведение им деятельности по производству металлообрабатывающего оборудования:

- информационное письмо об оказании правообладателю юридических услуг по регистрации;

- заявление об изменении в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в связи с передачей или переходом права на регистрацию товарного знака, и договоры о передаче права от 22.01.2016;

- договор аренды нежилого помещения №32/0813А от 01.08.2013 с приложениями;

- договор субаренды от 25.12.2015 с приложениями;

- договор аренды нежилого помещения №3/0817 от 01.07.2018 с приложениями;

- договор аренды нежилого помещения №3/0916 от 01.09.2016 с приложениями;

- договор аренды нежилого помещения №3/1015 от 01.10.2015 с приложениями;

- договор аренды нежилого помещения №3/0817 от 01.08.2017 с приложениями;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- копия паспорта Проворовой Е.Н.;

- документы, относящиеся к объекту недвижимости (складу электромоторов и делительных головок) (выписка из ЕГРН);

- уведомление о погашении ограничения (обременения) права от 23.10.2017;
- договор № 2469483/NIC-D об оказании услуг от 16.12.2015;
- материалы, относящиеся к подаче заявок на регистрацию товарных знаков;
- финансовые документы (выписки, платежные поручения, ордера, реестры, относящиеся к перечислению заработной платы);
- письмо АО НПО «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» с приложением фотографий шильдов, на которых изображен оспариваемый товарный знак;
- акты и счета, относящиеся к хостингу проекту www.dzfs.ru;
- договор купли - продажи №67 от 28.08.2006; договор поставки №330 от 04.05.2007.

Часть представленных документов были уже приложены к отзыву на возражение.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.12.2018, от лица, подавшего возражение, была представлена таблица оценки доказательств использования правообладателем оспариваемого обозначения.

В свою очередь правообладатель представил просьбу о переносе заседания коллегии на более позднюю дату, в связи с рассмотрением в Десятом Арбитражном апелляционном суде его жалобы на решение Арбитражного суда Московской области от 14.12.2018 по делу №А41-50421/18 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение о запрете использования фирменного наименования.

Рассмотрев просьбу правообладателя о переносе даты заседания коллегии по рассмотрению данного возражения, коллегия приняла решение отказать в его удовлетворении по следующим причинам.

На дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также на дату подачи возражения и его рассмотрения фирменным наименованием правообладателя являлось ООО «ДМИТРОВСКИЕ СТАНКИ-ДЗФС».

Поскольку при установлении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям законодательства коллегия исходит из положения, сложившегося на дату приоритета товарного знака, дальнейший перенос рассмотрения возражения, в связи с оспариванием решения Арбитражного суда Московской области от 14.12.2018 по делу №А41-50421/18, которым в удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано, коллегия сочла нецелесообразным.

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

С учетом даты приоритета (01.06.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее стилизованное изображение фрезы, в центре которой расположена стилизованная буква «Д», и охраняемое словосочетание «ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

06 - алюминий; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные металлические; барабаны намоточные для гибких труб металлические, немеханические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц металлические; бронза; бубенчики для животных; колокольчики для животных; бубенчики; колокола; колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; верстаки с тисками металлические; винты металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические; порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; германий; губки тисков металлические; двери металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковок металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо, необработанное или частично обработанное; желоба водосточные металлические; жель; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки металлические; пробки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; звонки дверные неэлектрические; колокольчики дверные неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические; пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные

металлические; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог; тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкции металлические]; керметы; металлокерамика; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клетки для диких животных металлические; ключи; кнехты швартовые металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; колесики для кроватей металлические; ролики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; ролики для мебели металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колонны для конструкций металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические; стержни металлические; кольца для ключей металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические; рамы дверные металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; кровли металлические; кронштейны строительные металлические; консоли строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [альпинистское снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; курятники металлические; латунь, необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; силки для диких животных; капканы для диких животных; западни для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические; припой твердые; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь, необработанная или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; молибден; молотки дверные; муфты соединительные для труб металлические; навесы металлические [строительство]; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей металлические; наконечники для тросов металлические; наконечники для канатов металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен металлические [строительство]; обрамления для могил металлические; обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; переключки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные; пластины стальные; слябы стальные; заготовки плоские стальные; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневые; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические; филенки дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; причалы плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных

металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная изолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические; решетки печные металлические; решетки металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные; колесики оконные; блоки оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки для метел металлические; ручки для швабр металлические; ручки для ножей металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинец, необработанный или частично обработанный; сейфы; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов металлические, неэлектрические; соединения для труб металлические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; жалюзи наружные металлические; стали легированные; сталь, необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических решеток; стержни для металлических ограждений; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические; ларцы металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы металлические, неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; турникеты; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические; ограничители дверные металлические; упоры металлические; ограничители металлические; упоры оконные металлические; ограничители оконные металлические; крючки ветровые оконные металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; хомуты для скрепления труб металлические; хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные; шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов; гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для денег металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкафчики для пищевых продуктов металлические; ящики для пищевых продуктов металлические; шквы металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; чеки металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; экраны для печей; щиты для печей; заслонки для печей; перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для замков; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические.

07 - аппараты для электродуговой резки; буксы для шеек валов [детали машин]; буры для горных работ; вентили [детали машин]; клапаны [детали машин]; верстаки пильные [части машин]; вкладыши подшипников [детали машин]; вышки буровые плавучие или наземные; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; грохоты [машины или детали машин]; дрели ручные электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; катушки [детали машин]; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; машины гибочные; машины горные; машины для гофрирования; машины для тиснения; машины для гравирования; машины для доводки; машины отделочные; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для земляных работ; машины для печатания на металлических листах; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки хлеба; машины и устройства полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины отрезные; машины резальные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты свайные; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стеклорезы алмазные [детали машин].

35 - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация

торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

37 - бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

40 - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; информация по вопросам обработки материалов; обработка абразивная; обработка металлов; плакирование металлов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, коллегия установила следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и иным производителем, в данном случае, с лицом, подавшим возражение.

В качестве обоснования довода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, включенных в перечень оспариваемого товарного знака, возражение содержит доводы о недобросовестном поведении правообладателя, выразившееся в намерении вытеснить конкурента с рынка.

Однако доводы, относящиеся к недобросовестной конкуренции и злоупотреблению правом со стороны правообладателя, не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Каких-либо документов, доказывающих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребители ассоциировали товары и услуги, маркированные этим знаком, с лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтвержден документами, приложенными к возражению.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583335 также оспаривается в связи с присутствием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, тождественного коммерческому обозначению



лица, подавшего возражение, которое используется им в качестве индивидуализации принадлежащего ему предприятия.

Из материалов дела следует, что лицо, подавшее возражение, использует



обозначение для индивидуализации предприятия в соответствии с приказом №7 от 01.02.2015 «О деятельности и индивидуализации созданного предприятия» [6].

Лицом, подавшим возражение, также представлены документы [15], подтверждающие наличие у него на дату приоритета оспариваемого товарного знака производственных мощностей по договору аренды от 01.02.2015, а именно: нежилое помещение с коммуникациями и встроенным оборудованием (механосборочный участок, здание литейного и электромеханических участков), размещенное по адресу г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.169, с целью организации производства и размещения складских помещений.

Однако материалы возражения не содержат документов, подтверждающих,



что обозначение присутствовало на вывеске предприятия, расположенного по вышеуказанному адресу, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. использовалось в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации

имущественного комплекса, включающего производственные площади, расположенные по этому адресу.

В качестве подтверждения использования лицом, подавшим возражение,



обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, представлены копии актов согласования дизайн-проекта и приема передачи визитных карточек [8], материалы [4], относящиеся к работе Международной выставки «Оборудование, приборы и инструмент для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка 2015», проходившей с 25.05.2015 по 29.05.2015, участником которой являлось лицо, подавшее возражение, на бланках при направлении коммерческих предложений контрагентам. В каталогах выставки присутствует вышеуказанное обозначение, однако оно индивидуализирует не предприятие, а товары участника выставки - юридического лица - ООО «ДЗФС», т.е. выступает в качестве товарного знака. Представленное свидетельство о том, что ООО «ДЗФС» является членом Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», не содержит вышеуказанного обозначения, в силу чего не может являться доказательством использования коммерческого обозначения.

Коллегия полагает, что на основании представленных документов нельзя сделать обоснованный вывод о наличии у лица, подавшего возражение, права на



использование коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], право на фирменное наименование ООО «ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ», тождественное словосочетанию, включенному в оспариваемый товарный знак, у лица, подавшего возражение, возникло 06.12.2013, когда соответствующая запись была осуществлена Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Дмитрову

Московской области, т.е. ранее даты приоритета (01.06.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №583335.

Согласно Уставу и выписке из ЕГРЮЛ [1], основным видам деятельности лица, подавшего возражение, является производство металлообрабатывающих станков.

В подтверждение деятельности, связанной с производством металлообрабатывающих станков, лицо, подавшее возражение, представило договоры с подтверждением их исполнения [10], в частности, договор №26 от 24.11.2014, заключенный с ООО «Гидрозатвор», г. Пугачёв, Саратовская обл., на поставку широкоуниверсального фрезерного станка с ЧПУ; договор №27 от 22.12.2014, заключенный с ООО «Станкокомпания «Гигант», Москва, на поставку широкоуниверсального консольно – фрезерного станка; договор №28 от 23.12.2014, заключенный с ООО «Инжзащита», г. Сочи, Краснодарский край, на поставку широко-универсального консольно-фрезерного станка, а также комплекта деталей.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило конструкторскую и техническую документацию, позволяющую производить и модернизировать выпускаемую продукцию, сертификаты соответствия, в которых он фигурирует в качестве производителя фрезерных станков [11], прайс-листы на выпускаемую продукцию [12], акты экспертизы о соответствии производимой продукции требованиям, предъявляемым к продукции, произведенной в Российской Федерации [16].

Данные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило станкоинструментальную продукцию (фрезерные станки и детали к ним), однородные части товаров 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации, используя при этом свое фирменное наименование.

Кроме того, под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло ремонт фрезерных станков, что подтверждается актом №6 от 17.04.2015 [10].

Согласно представленным материалам лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака арендовало помещения для размещения литейного, электромеханического и механосборочного участков, необходимых для производства станков.

Производство металлических и стальных конструкций и стальное литье являются частью технологического процесса изготовления станков, поскольку металлические конструкции — это совокупность различных простых металлоизделий, собранных в одно целое и выполняющих роль несущего каркаса, или основы для агрегата, строения или определенного узла. Именно от качества данного проката зависит долговечность и надежность всей конструкции. (<https://sopromats.ru/konstruksii/>).

Из материалов возражения следует, что наряду с фрезерными станками лицо, подавшее возражение, производило отдельные конструктивные элементы и запасные части станков (втулки, цанговые патроны, тиски, накладные головки, винты, гайки, шарики, ролики, кулачковые муфты и т.п. детали), что отражено в товарных накладных №7 от 20.04.2015 и №2 от 03.02.2015 [17]. Таким образом, вышеуказанные товары являются однородными с общими позициями, отраженными в перечне товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное», поскольку изготовлены из того же материала, являются частью целого станка, имеют тот же круг потребителей и условия реализации. Кроме того, эти детали необходимы при установке, ремонте и техническом обслуживании фрезерных станков.


С учетом ограничения перечня товаров 06 класса МКТУ (конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное), 07 класса МКТУ (станки; станки фрезерные) и услуг 37 класса МКТУ (установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования), в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583335, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг следует признать обоснованным.

Что касается услуги 37 класса МКТУ «устранение помех в работе электрических установок», то такая формулировка отсутствует в перечне услуг оспариваемого товарного знака.

В отношении услуг 35 (демонстрация товаров; продажа розничная или оптовая; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц) и услуг 40 (работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц) классов МКТУ, коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат документального подтверждения оказания лицом, подавшим возражение, этих услуг третьим лицам и выполнения им соответствующих работ под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №583335 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными.

Что касается отзыва правообладателя, то коллегия отмечает, что содержащиеся в нем доводы касаются спора о наличии исключительного права на

коммерческое обозначение  в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия.

Вместе с тем, документы [23] – [37], приложенные к отзыву, и дополнительные материалы, представленные на заседании коллегии 01.11.2018, не дают оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (01.06.2015) правообладатель обладал имущественным комплексом, в состав которого входили производственные площади и оборудование, необходимое для осуществления коммерческой деятельности, связанной с производством фрезерных станков и оборудования, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Соответственно обозначение



не могло использоваться правообладателем в качестве коммерческого обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 583335 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические; конструкции стальные; литье стальное», товаров 07 класса МКТУ «станки; станки фрезерные», услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».