

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374808, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**РОТ·ФРОНТ**» по заявке №2007729468 с приоритетом от 17.09.2007 зарегистрирован 19.03.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №374808 в отношении товаров и услуг 16, 25, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ», 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 5-7, лит. Д, оф.6-Н (RU), информация о чем была опубликована 12.04.2009 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2009 год. Впоследствии в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 26.07.2022 за № РД0403765, право на товарный знак передано Сусекову Роману Александровичу, 188643, Ленинградская

обл., г. Всеволожск, пер. Олениных, д. 2, корп. 1 , кв. 2. Затем в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 26.01.2023 за № РД0421086, право на товарный знак передано Козыренко Игоря Александровича, 198260, Санкт-Петербург, ул. Народного Ополчения, д.167/21, кв.215 (RU) (далее – правообладатель). Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №374808 продлен до 17.09.2027.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №374808 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» является обладателем фирменного наименования, права на которые возникли 15.10.2003, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №374808 является сходным с частью «РОТ-ФРОНТ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, которая переводится с немецкого языка как «красный фронт» (Rot – красный; Front - фронт), в свою очередь часть фирменного наименования «НА-СМОЛЕНКЕ» является слабой, воспринимается потребителями как указание на место нахождения изготовителя товара;

- ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» осуществляет деятельность по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции и оказания услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №374808.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

(1) Заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) №2007729468 на имя ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ»;

(2) Выписка из Реестра товарных знаков в отношении товарного знака №374808;

(3) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ»;

(4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ»;

(5) Скриншоты с сайта dic.academic.ru;

(6) Гарантийное письмо от ОАО «ПТМП «Рот-Фронт» от 05.09.2003 о предоставлении ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» офисных и производственных помещений общей площадью 3600 м. кв. в качестве адреса для местонахождения и адреса юридического лица для ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ»;

(7) Письмо генеральному директору ОАО «ПТМП «Рот-Фронт» от 02.09.2003 от трудового коллектива предприятия с просьбой о даче согласия на использование юридического адреса по местонахождению и регистрацию в государственных органах ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ»;

(8) Ответ генерального директора ОАО «ПТМП «Рот-Фронт» от 05.09.2003 на письмо трудового коллектива;

(9) Штатное расписание рабочих ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» на 2003 год;

(10) Штатное расписание рабочих ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» на 2004 год;

(11) Лекала изделий (Модельер Найденова М.Г.);

(12) Лекала изделий (Модельер Раскина И.В.);

(13) Лекала изделий (Модельер Шеломенцева О.);

(14) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.Н00351 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(15) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01777 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(16) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01776 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(17) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01561 (с 15.03.2004 по 15.03.2005);

(18) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01560 (с 15.03.2004 по 15.03.2005);

(19) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01562 (с 15.03.2004 по 15.03.2005);

(20) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.Н00238 (с 15.03.2004 по 15.03.2005);

(21) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01786 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(22) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01785 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(23) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01559 (с 15.03.2004 по 15.03.2005);

(24) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01775 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(25) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01774 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(26) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01773 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(27) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01772 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(28) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01771 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(29) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01770 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(30) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01769 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

31. Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01768 (с 03.05.2005 по 03.11.2007)

(32) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01767 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(33) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01766 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(34) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01765 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(35) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01764 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(36) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01763 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(37) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01762 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(38) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01783 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(39) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01782 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(40) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01781 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(41) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01780 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(42) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01779 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(43) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01778 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(44) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01787 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(45) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01785 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(46) Сертификат соответствия №РОСС RU.ЛТ26.В01786 (с 03.05.2005 по 03.11.2007);

(47) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.12.2003 №78.01.07.893.П.005896.12.03;

(48) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.12.2003 №78.01.07.892.П.005893.12.03;

(49) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.12.2003 №78.01.07.894.П.005894.12.03;

(50) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.12.2003 №78.01.07.891.П.005895.12.03;

(51) Информационное письмо об учете ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» в ЕГРПО от 15.10.20003;

(52) Книга Учета доходов и расходов ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2003 год;

(53) Книга Учета доходов и расходов ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2004 год;

(54) Книга Учета доходов и расходов ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2005 год.

(55) Книга Учета доходов и расходов ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2006 год;

(56) Книга Учета доходов и расходов ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2007 год;

(57) Письмо генерального директора ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» руководителю УФНС России по г. Санкт Петербургу от 02.08.2006 №38;

(58) Ответ УФНС России по г. Санкт Петербургу от 11.08.2006 №06-11/20847 на письмо от 02.08.2006 №38;

(59) Решение УПФР в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга о проведении документальной проверки от 03.10.2006 г. №01/02-128;

(60) Уведомление ГУ МЧС России по г. Санкт Петербургу от 26.07.2007 №2.9-47-13-961 о необходимости получения лицензии МЧС России;

(61) Уведомление ФСС России о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 23.10.2003;

(62) Уведомление ФСС России о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 14.04.2004;

(63) Уведомление ФСС России о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 06.04.2005;

(64) Уведомление ФСС России о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 14.04.2006;

(65) Уведомление ФСС России о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 16.04.2007;

(66) Налоговая декларация ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за 2007 год;

(67) Расчетная ведомость по средствам фонда ФСС РФ за 9 месяцев 2005 года;

(68) Ответ генерального директора ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» в адрес ЗАО «Управляющая компания «Феникс» от 15.10.2004 на коммерческое предложение;

(69) Заключение «Центра сертификации продукции легкой промышленности» от 16.11.2004;

(70) Распоряжение генерального директора ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» об использовании вшивных бирок «РОТ-ФРОНТ» на изделиях ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» на головных уборах, меховых пальто, полупальто, курток, жилетов, шарфов, палантинов, пелерин, покрывал от 12.01.2004;

(71) Распоряжение генерального директора ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» об использовании навесных бирок «РОТ-ФРОНТ» на изделиях ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» на головных уборах, меховых пальто, полупальто,

курток, жилетов, шарфов, палантинов, пелерин, покрывал, подушек, ковров, аксессуаров от 12.01.2004;

(72) Благодарственное письмо ООО «СП «ГУСАР» и НВК «Русские львы» от 27.05.2007;

(73) Диплом ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» за участие во Всемирном фестивале выставке головных уборов и аксессуаров от 26-30 мая 2007 года.

Правообладатель, ознакомившись с доводами и материалами возражения, представил свой отзыв, аргументы которого сводятся к тому, что ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» не представило доказательств осуществления им деятельности в отношении товаров и услуг, однородных указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808, до даты его приоритета. На дату регистрации товарного знака по свидетельству №374808 лицо, на имя которого была предоставлена правовая охрана этому средству индивидуализации, а именно ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ», обладало фирменным наименованием со словесным элементом «РОТ-ФРОНТ», право на которое возникло 06.07.2004, и осуществляло деятельность в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Кроме того, сопоставляемые товарный знак и фирменное наименование не являются тождественными.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить его правовую охрану.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (17.09.2007) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Исходя из положений пункта 3 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных,

характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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



РОТ-ФРОНТ

Оспариваемый товарный знак «**РОТ-ФРОНТ**» по свидетельству №374808 с приоритетом от 17.09.2009 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного соболя, а также словесный элемент «**РОТ-ФРОНТ**», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита.

Товарный знак по свидетельству №374808 зарегистрирован для индивидуализации следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ – выкройки для шитья; лекала чертежные; пакеты бумажные; коробки картонные или бумажные; пленки пластмассовые для упаковки;

25 класс МКТУ – меха [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда; воротники для одежды; воротники съёмные; жилеты; накидки меховые; муфты [одежда], перчатки [одежда]; стельки; уборы головные; шубы; шарфы, а именно палантины; варежки; рукавицы; тапочки;

40 класс МКТУ – выделка шкур; крашение кожи; крашение мехов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка кожи; лощение мехов; переделка одежды; раскрой тканей; пошив одежды;

42 класс МКТУ – моделирование одежды; анализ химический; дизайн художественный; контроль качества; испытания материалов.

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

Исходя из материалов дела, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ», нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 и используется в сфере деятельности, связанной с производством и реализацией одежды из кожи и меха.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование со спорным словесным элементом «РОТ-ФРОНТ», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374808.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №374808 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, входят:

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

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

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

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Согласно сведениям выписки ЕГРЮЛ (приложение (4)) лицо, подавшее возражение, было создано в качестве юридического лица 15.10.2003 (ОГРН 1037800114990), т.е. право на фирменное наименование ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» у лица, подавшего возражение, возникло с указанной даты, т.е. задолго до даты приоритета (17.09.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808.

Следует отметить, что произвольная часть фирменного наименования «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» состоит из фантазийного словесного элемента «РОТ-ФРОНТ» и топонима «НА-СМОЛЕНКЕ». Словесный элемент «РОТ-ФРОНТ» является транслитерацией исторического приветствия немецких коммунистов «Rot

Front!», где «Rot» (или Rote) значит «красный, революционный», а «Front» переводится как «фронт», т.е. в переносном смысле – объединение общественных сил. Появилось это выражение вместе с коммунистической организацией во второй половине девятнадцатого века и употреблялось вплоть до 1933 года (приложение (5)).

Часть «РОТ-ФРОНТ» в составе фирменного наименования ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» является сильным элементом, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, в то время как часть «НА-СМОЛЕНКЕ» совпадая с названием реки Смоленки, название которой положено в адрес места нахождения лица, подавшего возражение, - набережная реки Смоленки, является слабым с точки зрения индивидуализирующих свойств.

Следует констатировать, что в составе оспариваемого товарного знака



«РОТ·ФРОНТ» по свидетельству №374808 в качестве словесного элемента, выполняющего основную индивидуализирующую функцию, присутствует словесное обозначение «РОТ-ФРОНТ», которое тождественно произвольной части фирменного наименования ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ».

Исходя из выписки ЕГРЮЛ, приведенной в приложении (4), к осуществляемым видам экономической ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» по ОКВЭД относятся, в частности, «производство одежды из кожи» (код 14.11), производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи (код 14.19.31), производство головных уборов (код 14.19.4), деятельность агентств по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью (код 46.16.2), деятельность агентств по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями (код 46.16.3), торговля оптовая шкурами и кожей (код 46.24), торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах (код 47.71.3), торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах (код 47.71.4).

В подтверждение доказательств ведения деятельности лицом, подавшим возражение, представлены приложения (6) – (73), исследовав которые, коллегия

пришла к выводу о том, что о фактическом использовании фирменного наименования ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 непосредственно в области производства и реализации на территории Российской Федерации для третьих лиц различных предметов одежды из кожи и меха, а также в отношении услуг по обработке кожи и меха в совокупности свидетельствуют приложения с (9) по (50), с (52) по (56), с (69) по (73).

Так, ООО «РОТ-ФРОНТ-НА-СМОЛЕНКЕ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обладало сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями (14) – (50) как на выделанные шкуры различных животных, так и на произведенные меховые и кожаные изделия, а также заключениями о качестве произведенной продукции (69), имело штат сотрудников, осуществляющих соответствующие производственные процессы по выделке шкур, моделированию и производству готовых изделий (9) – (13). Подтверждением реализации выделанных шкур и готовых изделий являются данные, приведенные в книгах учета расходов и доходов организации с 2003 по 2007 годы (52) – (56). Также в совокупности с вышеуказанными доказательствами во внимание принимаются сведения об используемых для маркировки произведенной продукции этикетках (70), (71), благодарственное письмо (72), диплом (73).

Данная деятельность является однородной приведенным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 товарам 16, 25 классов МКТУ, связанным с производством выкроек и одежды, а также услуг 40 класса МКТУ, связанным с обработкой меха и производством одежды, а также с услугами 42 класса МКТУ в области дизайна и моделирования, а именно:

16 класса МКТУ – *выкройки для шитья;*

25 класс МКТУ – *меха [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда; воротники для одежды; воротники съемные; жилеты; накидки меховые; муфты [одежда], перчатки [одежда]; стельки; уборы головные; шубы; шарфы, а именно палантины; варежки; рукавицы; тапочки;*

40 класс МКТУ – *выделка шкур; крашение кожи; крашение мехов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка кожи; лощение мехов; переделка одежды; раскрой тканей; пошив одежды;*

42 класс МКТУ – *моделирование одежды; дизайн художественный.*

Вместе с тем, что касается таких товаров 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 как *«лекала чертежные; пакеты бумажные; коробки картонные или бумажные; пленки пластмассовые для упаковки»*, а также услуг 42 класса МКТУ *«анализ химический; контроль качества; испытания материалов»*, то они не однородны выделке шкур и производству одежды из меха и кожи.

Так, лекала чертежные представляют собой чертежный инструмент для нанесения кривых линий (окружностей, эллипсов, парабол, спиралей и так далее) на различные поверхности (бумага, металл, текстиль и прочие), изготавливается как правило из дерева, пластика, реже из металла.

Пакеты бумажные; коробки картонные или бумажные; пленки пластмассовые для упаковки представляют собой упаковочную продукцию из различных материалов.

Сведений о том, что лицо, подавшее возражение, занимается производством или реализацией вышеуказанной продукции третьим лицам, у коллегии не имеется.

Также в распоряжении коллегии не имеется сведений о том, что лицо, подавшее возражение осуществляет для потребителей такие виды работ как анализ химический; контроль качества; испытания материалов, которыми, как правило, занимаются различные научно-исследовательские лаборатории и институты, центры сертификации.

Таким образом, все упомянутые выше обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении всех товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 16, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых ему была предоставлена правовая охрана.

Что касается довода правообладателя о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку изначально была предоставлена на имя лица, обладавшего фирменным наименованием, включающим в свой состав индивидуализирующий словесный элемент «РОТ-ФРОНТ», то она была принята коллегией во внимание. Однако, при обращении к выписке из ЕГРЮЛ (3), касающейся ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ», усматривается, что право на фирменное наименование первоначальный обладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству №374808 получил только 06.07.2004, т.е. позднее, чем лицо, подавшее возражение. В силу указанных обстоятельств регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №374808 на имя ООО «ТЕХНОПАРК «РОТ-ФРОНТ» не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №374808 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров и услуг 25, 40 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16 класса МКТУ «выкройки для шитья», части услуг 42 класса МКТУ «моделирование одежды; дизайн художественный».