

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела поступившее 04.03.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Фроловым Виталием Яковлевичем, г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 825911, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020739599 с приоритетом от 24.07.2020 зарегистрирован 24.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 825911 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ВИБРОМАШ", г. Ярославль (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.07.2030.


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение:

## **ВИБРОМАШ**


В поступившем 04.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 825911 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 04.03.2022, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, в подаче настоящего возражения. Так, в ведомство была подана заявка № 2020772634 в

отношении обозначения  в отношении товаров 07 класса МКТУ «вибраторы [машины] для промышленных целей»;

- лицо, подавшее возражение, усматривает неправомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 825911 в связи с его сходством до степени смешения с коммерческим обозначением «ПОП «ВИБРОМАШ» (производственное объединение предпринимателей «ВИБРОМАШ»), используемым в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, права на которое у лица, подавшего возражение, возникли с 1996 г., то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Коммерческое обозначение

«ВИБРОМАШ» в виде комбинированного обозначения  было разработано по заказу ИП Фролова В.Я., используется им с 2009 г. по настоящее время в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации своей продукции;

- словесный элемент «ВИБРОМАШ» коммерческого обозначения фонетически тождественен оспариваемому товарному знаку. Слово «Вибромаш» является изобретенным словом и отсутствует в словарях;

- «ПОП «ВИБРОМАШ» представляет собой известную компанию, специализирующуюся на производстве и продаже вибромашин, вибростолов, виброоборудования, обладающую коммерческим обозначением «ВИБРОМАШ» и осуществляющую деятельность по изготовлению данного оборудования с 1999 г.;
- между лицом, подавшим возражение, и иными предпринимателями с 1999 г. и по настоящее время ежегодно заключаются договора о совместной деятельности (производственное объединение предпринимателей «ВИБРОМАШ»). Вкладом товарищей в совместную деятельность служат имущественные вклады, трудовое участие, репутация, профессиональные знания и т.п.;
- с 1995-1996 гг. производственное объединение предпринимателей «Вибромаш» осуществляет выпуск своей продукции во вновь выстроенных производственных корпусах. С 2014 г. ПОП «Вибромаш» обладает собственным производственным корпусом площадью около 470 кв. м.; с 2017 г. - цехом металлоизделий площадью 1945,8 кв. м., кроме того, располагает собственной модульной котельной установкой, обслуживающей производственные и офисные помещения, крытой стоянкой площадью 1123 кв.м. Все здания и сооружения расположены на земельном участке площадью 12000 кв. м., также, находящемся в собственности предпринимателя Фроловой М.В., передавшей все это имущество в качестве вклада по договору о совместной деятельности;
- производственные помещения оборудованы собственными станками, необходимыми для изготовления продукции;
- из выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ усматривается, что ИП Фролов В.Я. является производителем оборудования, реализующим самостоятельно свою продукцию, а ООО «Вибромаш» - только продавцом, реализующим товары других производителей;
- ассортимент товаров (вибротехника), круг потребителей, потребительские свойства товаров ИП Фролова В.Я. полностью совпадает с товарами, реализуемыми ООО «Вибромаш»;
- если задать в поисковых системах Гугл, Яндекс поиск по обозначению «вибромаш», то в первых строках найденных результатов поиска предлагается ссылка на официальный сайт ИП Фролова В.Я, а именно: <https://vibromash.com>,

<https://vibromash.su>, а далее на сайты торгующих организаций (<https://www.vseinstrumenti.ru/vibromash/>, <https://market.yandex.ru>, <https://diamalmaz.ru/proizvoditeli/vibromash/>, <https://www.220-volt.ru/> и т.п.), которые реализуют продукцию с логотипом «ВИБРОМАШ», изготовленную ИП Фроловым В.Я.;

- география продаж продукции, реализуемой лицом, подавшим возражение, велика и поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Анапа, Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Пенза, Красноярск Калининград, Оренбург, Ульяновск, Нижний Новгород, Хабаровский край, Кемеровскую, Кировскую, Московскую, Ярославскую, Самарскую области, Республику Бурятия и т.п., что подтверждается соответствующим договорами поставок, реестрами документов, отзывами заказчиков;

- на территории России у организации открыты и функционируют региональные представительства в городах: Рязань, Рыбинск, Ростов-на Дону, Москва, Обнинск, Омск, Одинцово, Петрозаводск, Пятигорск, Псков и т.д.;

- за период с 2005 г. по 01.12.2021 г. включительно ИП Фроловым В.Я. было реализовано 293 515 единиц изготовленной на предприятии продукции (виброоборудования), на общую сумму 1 233 051 194,69 рублей;

- ИП Фролов В.Я. занимается изготовлением и продажей виброоборудования и электрооборудования. Правообладатель занимается реализацией аналогичных товаров. В связи с чем фактическое осуществление деятельности сторонами создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков услуг в глазах потребителя;

- в качестве доказательств факта использования обозначения «Вибромаш» лицом, подавшим возражение, в материалы дела представлены: договор № 23 от 2005 г. на оказание полиграфических услуг с сопроводительной экономической документацией, договор от 2009 г. на разработку логотипа «ВИБРОМАШ» с эскизом вибратора в оранжево-красно-белых тонах, договор № 47 на организацию поискового продвижения и разработки сайта в сети Интернет, сведения о заказе в период с 2013 г. по 2016 г. включительно шильдов в ООО «ДаВа и Ко», а с 2017 г. – у ООО «Гедаколор-Казань», документы по рекламе, данные сертификатов

соответствия на продукцию, сведения о печатной продукции (макеты, брошюры, паспорта и т.п.);

- в 2013 г. предприятием была установлена вывеска (рекламный баннер) по адресу: г. Ярославль, автодорога в районе улицы Камышовая, размером 1500x1000;

- ИП Фролов В.Я. обратился в союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области» с заявкой на проведение экспертизы. Задачей экспертизы было изучить видеоконтент, размещенный на интернет-страницах <https://vibromash.com>, <https://vibromash.su>. Факт обращения в экспертное учреждение говорит о том, что на 2019 г. у ИП Фролова В.Я. существовало производство виброоборудования, о чем на сайте vibromash была размещена информация. Подобные видео-сравнения продукции «ВИБРОМАШ» с другими изготовителями были размещены и ранее на официальном сайте компании, а также позднее на сайте <https://www.youtube.com/watch>;

- в ноябре 2020 г. Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» (АНО «ЦИЭС»), по заказу ИП Фролова В.Я. (договор № 124-20 от 07.09.2020 г. на оказание услуг по проведению экспертизы оборудования, находящегося на объекте по адресу: г. Ярославль, ул. Камышовая, д. 17) была проведена экспертиза оборудования, производимого ИП Фролов В.Я. торговой марки «ВИБРОМАШ», а также был проведен сравнительный анализ с оборудованием, выпускаемым ПАО «Ярославский завод «Красный маяк».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 825911 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 825911 – [1];

- заявка на государственную регистрацию товарного знака № 2020772634 – [2];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 06.09.2021 г. – [3];

- выписки из ЕГРИП в отношении ИП Фролова В.Я., ИП Фроловой М.В. – [4];
- копии свидетельств о регистрации в качестве ИП Фролова В.Я. (ИНН, ОГРН, паспорт, регистрация 1996 г.) – [5];
- копии договоров поставки (выборочно) – [6];
- расчет амортизации основных средств 2019, 2020 гг. – [7];
- договоры о совместной деятельности за 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 гг. – [8];
- выписки из ЕГРН (земля, крытая стоянка, модульная котельная установка, производственный корпус № 3, цех металлоизделий, склад) – [9];
- отзывы заказчиков о деятельности ИП Фролова В.Я. – [10];
- копии макетов, актов, заказ и оплата шильдов, а также реестр документов с 2017 г. по 2022 г. в ООО «Гедаколор Казань» – [11];
- письмо, акт сверки, счет-фактуры, финансовые документы в отношении ООО «Цифровая типография» за период 2019 – 2020 гг. – [12];
- акт сверки, счет-фактуры, финансовые документы, в том числе в отношении изготовления руководств и паспортов изделий в отношении ООО «Канцлер» за период 2019 - 2020 гг. – [13];
- счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные (изготовление шильдов) в отношении ООО «Дава», а также копии макетов шильдов за 2012, 2013, 2014, 2016, 2020 гг. – [14];
- копия письма ООО «Гран-Сервис», г. Кемерово 2019 г. – [15];
- копия отчета ЯрТПП о проведенной предварительной экспертизе на новизну обозначения «Вибромаш» от 26.05.2008 г. – [16];
- копия приложения по обозначению «Вибромаш» – [17];
- копия акта выполненных работ № 22/ТЗ от 13.01.10 г. (дополнительная проверка) – [18];
- копия отчета по лицевому счету ИП Фролов В.Я. за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 гг. в ПАО «Промсвязьбанк» (выборочно) – [19];
- копии Руководств по эксплуатации виброоборудования, паспортов изделий, произведенного ИП Фролов В.Я. «ВИБРОМАШ» – [20];

- оборотно-сальдовые ведомости, количество реализованной продукции за период с 2005-2021 гг. – [21];
- копия отчета по продвижению сайта 2012 г. – [22];
- копии отчетов статистики сайтов vibromash.com., vibromash.su – [23];
- копия истории Whois доменов vibromash.com, vibromash.su, вибромаш.рф – [24];
- копия экспертизы 2020 АНО ЦИЭС – [25];
- копия технического задания и акта выполненных работ на изготовление уличного баннера «Вибромаш» ИП Мальков.А.Ю., от 15.03.2013 г. – [26];
- копия квитанции об оплате услуг по изготовлению баннера от 22.03.2013 г., копии отчетов по лицевому счету ИП Фролов В.Я. в ПАО «Промсвязьбанк» с 2011-2017 гг. (выборочно) – [27];
- копия справок ОАО «Промсвязьбанк» в г. Ярославле от 17.03.2011 г., 27.04.2011 г. – [28];
- копия брошюры, изготовленной в 2017 г. – [29];
- копия акта экспертизы ЯрТПП от 15.07.2019 г. – [30];
- руководство по эксплуатации ВОИК.042231.005РЭ, виброгрохот – [31];
- копии сертификатов соответствия на вибропродукцию ИП Фролова В.Я. – [32];
- фото производственных корпусов, рабочего кабинета специалистов, фото продукции – [33];
- скриншоты с YouTube с размещенной на нем видео о продукции «Вибромаш» с сайта BizOrg о регистрации магазина продукции «Вибромаш» ИП Фролова В.Я. с 2013 г. – [34];
- скриншот с сайта Авито о регистрации магазина продукции «Вибромаш» ИП Фролова В.Я. с 2011 г. и его работы в настоящее время – [35];
- скриншот с сайта tiu.ru о регистрации магазина продукции «Вибромаш» ИП Фролова В.Я. – [36];
- справка «Выручка от реализации по годам с 2005 г.» – [37];
- копия договора на разработку логотипа от 02.02.2009 г. – [38];
- копия акта оказанных услуг по разработке логотипа от 27.02.2009 г. – [39];
- копия договора № 47 на организацию поискового продвижения и разработки сайта в сети Интернет от 10.11.2010 г. – [40];

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от 11.01.2022 г. – [41];
- копии налоговых деклараций по НДС за 2012-2021 гг. – [42];
- снимок 2 ГИС – [43];
- снимок Яндекс карты – [44];
- цены на продукцию «Вибромаш» 2021 г. – [45];
- договоры на оказание полиграфических услуг от 04.12.2005 г. с приложениями (акты выполненных работ, техническое задание, за период с 2005 г. по 2016 г.) – [46];
- копия счет-фактуры № 329 ООО «Компания Роллис» (заказ скотча с логотипом «Вибромаш» – [47].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель, на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представлен. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в ведомство.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области производства вибро- и электрооборудования, которые соотносятся с товарами 07, 09 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, с использованием обозначения «ВИБРОМАШ», претендующее на статус коммерческого. Также лицом, подавшим возражение, ранее была подана в ведомство заявка № 2020772634 [2,3] в отношении однородных товаров. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 04.03.2022, коллегия установила следующее.



С учетом даты приоритета (24.07.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 825911, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

В соответствии с требованиями пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

## ВИБРОМАШ

Оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ *«вибраторы глубинные; вибраторы глубинные со встроенным преобразователем; виброоборудование; площадочные вибраторы общего назначения; пневматические роликовые вибраторы; пневматические шариковые вибраторы; поверхностные вибраторы общего назначения; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств»*, товаров 09 класса МКТУ *«преобразователи частоты; трансформаторы электрические»*.

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ведет деятельность в области производства вибро- и электрооборудования и использует коммерческое обозначение, включающее элемент «ВИБРОМАШ». Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака способна привести к введению в заблуждение потребителей в отношении производителя товаров.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам возражения, лицо, его подавшее, говорит о возникновении у него прав на коммерческое обозначение «ПОП «ВИБРОМАШ» с 1996 г., на



коммерческое обозначение с 2009 г., используемое по настоящее время. Анализируемые обозначения включают в свой состав словесный элемент «Вибромаш». Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ВИБРОМАШ», которое фонетически тождественно используемому лицом, подавшим возражение, обозначению.

Вместе с тем, необходимо отметить, что до 2008 года такого объекта как «коммерческое обозначение» в Кодексе не существовало. С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

При оценке представленных документов на предмет отнесения исследуемого обозначения к коммерческим обозначениям также необходимо учитывать требования, предъявляемые пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый

имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.


Согласно сведениям из ЕГРИП [4], свидетельству о регистрации [5] лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 30.03.2001. Видами деятельности являются: производство ручных инструментов с механизированным приводом, торговля, обработка металлических изделий механическая и т.п. В материалы дела также представлены договоры о совместной деятельности (производственное объединение предпринимателей «ВИБРОМАШ») лица, подавшего возражение, и иных предпринимателей [8]. В Интернет-материалах [34-36] обозначено, что ПОП «ВИБРОМАШ», представляющее собой производственное объединение предпринимателей, которое возглавляет лицо, подавшее возражение, работает на рынке виброоборудования с 1991 года.

Согласно материалам [6-47] лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака использует в гражданском обороте следующие

обозначения:  , «ПОП «ВИБРОМАШ», «ВИБРОМАШ», «VIBROMASH»,



(под буквой «М» размещен элемент «ВИБРОМАШ»). С целью подтверждения прав на коммерческое обозначение представлены данные вывески, договоры поставок вибраторов, комплектующих к ним и т.п., сведения об амортизации основных средств, сведения о характеристиках объектов недвижимости (нежилое здание, земля), отзывы потребителей, сведения о печати шильдов, финансовая документация (акты сверки, справки, товарные накладные, счета, оборотно-сальдовые ведомости и т.п.), руководства по эксплуатации, документация в отношении сайтов vibromash.com., vibromash.su, vibromash.pф, данные экспертизы об изучении видеоконтента, сертификаты соответствия, лицензия, сведения из сети Интернет, фотографии продукции и цехов, налоговые декларации и т.п. [6-15, 17-24,

26-47]. Заключение АНО «ЦИЭС» [25] касается проведения экспертизы самого оборудования с шильдами «ПОП «ВИБРОМАШ»,  (под буквой «М» размещен элемент «ВИБРОМАШ») на объекте.

Вместе с тем, согласно положению пункта 2 статьи 1538 Кодекса для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения, в то время как лицо, подавшее возражение, использует в гражданском обороте несколько обозначений.

Лицом, подавшим возражение, также представлены техническое задание, акт выполненных работ на изготовление уличного баннера «Вибромаш» от 15.03.2013, финансовая документация [26,27]. Вместе с тем, из материалов дела не усматривается, когда именно вывеска была размещена по указанному в возражении адресу «г. Ярославль, автодорога в районе улицы Камышовая», и с какого числа была доступна для обозрения потребителям. Разрешительной документации на вывеску от органов местного самоуправления представлено не было. Документов в части вывесок, расположенных по указанным в деле адресам: «г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 26», «г. Ярославль, ул. Камышовая, д. 17», не имеется.

Каких-либо сведений о том, где конкретно распространялись рекламные материалы, когда именно устанавливались световой короб с вывеской, рекламные постеры и т.п., в дело не представлено.

Отчет о предварительной экспертизе [16] и справка о выручке в отношении реализации продукции [37] не приводят к иным выводам коллегии.

Документов в отношении рекламных кампаний в наиболее распространенных средствах массовой информации (радио, телевидение, газеты, журналы и т.п.), помимо сети Интернет, а также документации об участии продукции лица, подавшего возражение, в тематических выставках представлено не было.

Из брошюры, изготовленной в 2017 г. [29], не представляется возможным почерпнуть, где именно она распространялась, и какое количество потребителей было ознакомлено с ней. Фотографии продукции и цехов [37] не содержат дат, вывесок с датами установки и с анализируемым обозначением, а также сведений о фактическом адресе предприятия.

Из договоров поставок [6] усматривается, что реализация виброоборудования осуществлялась в 2010 г. ООО «ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ» в г. Ростов-на-Дону, в 2012 г. ООО «ТВЭЛ-Н» в г. Нижневартовск, в 2003 г. ООО «Дельконт» в г. Зеленоград, в 2009 г. ООО «Подъем ДВ» в г. Владивосток, в 2005 г. ООО «Медиа-Холдинг» в г. Санкт-Петербург, в 2010 г. ООО «Элси-Строй» в г. Ростов-на-Дону, в 2001 г. ООО «Вибрострой-М» в Москве, в 2010 г. ООО «Инструментальные склады» в г. Оренбург (приложен также реестр документов за 01.01.2005-31.12.2021), в 2011 г. ООО «Специалист» в г. Ульяновск, в 2015 г. ООО «КОРУНД» в г. Пенза, в 2003 г. ООО «Строительное оборудование и инструменты» в Москве, в 2010 г. ООО «БашЭнергоТрейд» в г. Уфа. За иной период времени, а также в другие города и регионы Российской Федерации договоров о поставках в дело не представлено.

Договоры на разработку логотипа, на изготовление наклеек, буклетов и иной печатной продукции в отсутствие иных фактических сведений не приводят к наличию прав на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение.

Производство вибро- и электрооборудования напрямую соотносится с товарами 07, 09 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 825911. Так, сравниваемые товары соотносятся как род / вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, само по себе использование лицом, подавшим возражение, обозначений не приводит к наличию у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение, которое стало известным в пределах определенной территории, и отвечает требованиям, предъявляемым статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение и довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если однородные услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их производителя не несёт.

Как было установлено выше, лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение хозяйственной деятельности в области производства вибро- и электрооборудования с использованием вышеуказанных обозначений со словесным элементом «Вибромаш». В письмах-отзывах потребителей [10] приведены сведения о сотрудничестве разных лиц, в том числе, осуществляющих покупку оборудования у лица, подавшего возражение, и компании «ВИБРОМАШ». Однако, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих товаров исключительно с лицом, подавшим возражение - ИП Фроловым Виталием Яковлевичем. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании



потребителя неправильное представление о лице, производящем товары 07, 09 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 825911.**