

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела поступившее 12.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 836535, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИТС», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака « **MEDVEDTECH** » с приоритетом от 28.07.2021 по заявке № 2021747305 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2021 за № 836535. Товарный знак зарегистрирован на имя Рябова Артема Юрьевича, г. Рязань (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ – «измельчители [машины] для промышленных целей; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 836535 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса,

а также пунктом 9 статьи 4 и пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, статьей 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Возражение и дополнения к нему от 30.05.2022, 30.06.2022 содержат следующие доводы:

- учредителями лица, подавшего возражение, была разработана и отрисована конструкция измельчителя древесных отходов, для маркировки которого было



разработано обозначение «**MEDVED.TECH**»;

- производственные мощности лица, подавшего возражение, расположены по адресу: г. Рязань, ул. Щорса, д. 38/11 в нежилом помещении площадью 388,1 кв. м., что подтверждается договором аренды от 11.06.2020;

- доменное имя «medved.tech», которое тождественно оспариваемому товарному знаку, зарегистрировано на имя одного из учредителей лица, подавшего возражение, 17.03.2016, то есть ранее даты приоритета оспариваемой регистрации;

- измельчители веток «MEDVED.TECH» вводятся в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, с января 2017 г.;

- продвижение продукции осуществляется лицом, подавшим возражение, в социальных сетях «Инстаграм» (<https://www.instagram.com/medved.tech/>), «Фейсбук» (<https://www.facebook.com/Medved.Tech/>), «Вконтакте» (<https://vk.com/medved.tech>);

- присутствуя на рынке более 5 лет, коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, стало известным не только в г. Рязани, но и в других городах России, таких как г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, а также в Республике Мордовия;



- в отношении обозначения «**MEDVED.TECH**», заявленного правообладателем по заявке № 2021704330, Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака с учетом обращения лица, подавшего возражение;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2021752356 на регистрацию



обозначения «» в качестве товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель реализуют однородный товар под одинаковым обозначением, что вводит в заблуждение потребителей, так как потребитель ассоциирует продукцию именно с лицом, подавшим возражение, и его продукцией, а не с правообладателем, а единая территориальная принадлежность усиливает степень смешения;

- наличие у Рябова А.Ю. исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 836535 ставит его в преимущественное положение по отношению к лицу, подавшему возражение, создает ему неоправданные конкурентные преимущества;

- действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 836535 направлены на вытеснение с товарного рынка конкурента и являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, основана на его праве защитить свои законные интересы, пресечь действия правообладателя по вытеснению лица, подавшего возражение, с рынка;

- учредитель ООО «БИТС» придумал обозначение «MEDVED.TECH» в момент регистрации соответствующего доменного имени;

- сотрудничество сторон спора осуществлялось именно как коммерческое сотрудничество правообладателя и лица, подавшего возражение, что следует из договора от 25.03.2017;

- право ООО «БИТС» на коммерческое обозначение возникло в связи с использованием обозначения «MEDVED.TECH» на сайте, в деловой документации, в социальных сетях;

- при регистрации оспариваемого товарного знака Роспатентом был допущен ряд нарушений, поскольку не учтены материалы предыдущей заявки того же лица, не учтён факт подачи тем же лицом сходного обозначения с такой же датой

приоритета, не учтена заявка лица, подавшего возражение, не учтена информация сайта лица, подавшего возражение, и сведения социальных сетей.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 836535 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

(1) скриншоты содержимого файловых папок «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorks», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018(2021)», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 Емеля», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018#1 (2019-04)», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018#2-#5 (2019)», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018#6-#7 (2020)», «> Этот компьютер > Main (C:) > SW > Измельчитель веток > SolidWorksv2.1 2018#8-## (2021)»;

(2) счета от 30.03.2022, 25.03.2021 в отношении web-хостинга, список счетов;

(3) распечатка с сайта <https://medved.tech/>;

(4) скриншоты с сайта <https://woodchipper.ru/>;

(5) копия отметки о направлении обращения в рамках экспертизы заявки № 2021704330;

(6) сведения об ознакомлении с заявкой № 2021704330;

(7) копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021704330;

(8) скриншот публикации в социальной сети «ВКонтакте»;

(9) копия платежного документа от 22.12.2017 в отношении счета от 21.12.2017, копия счета, выставленного лицу, подавшему возражение, за двигатель;

(10) копия платежного документа от 26.04.2017 в отношении счета от 07.04.2017, копия счета, выставленного лицу, подавшему возражение, за комплект деталей;

(11) скриншоты электронных сообщений;

(12) копия приложения к договору от 17.01.2017;

(13) сведения об обращении лица, подавшего возражение, представленного в рамках экспертизы заявки № 2021747349;

(14) копия акта выполненных работ от 12.04.2016;

(15) копия платежного документа от 15.04.2016 по счету от 14.04.2016 за фрезеровку и раскрой материала;

(16) скриншот сведений об аккаунте;

(17) скриншоты публикаций в сети Интернет;

(18) распечатка электронных сообщений;

(19) копии договоров от 17.01.2017, 02.09.2020, 05.05.2021, 14.05.2021, 24.01.2022 в отношении изготовления оборудования, с актами, а также копия акта от 14.02.2022 к договору от 22.10.2021;

(20) копия договора аренды части нежилого здания от 11.06.2020, с дополнительным соглашением, актом и приложением к договору;

(21) сведения о дате создания домена «MEDVED.TECH»;

(22) копия обращения, представленного в рамках экспертизы заявки № 2021747349;

(23) свидетельство о регистрации домена;

(24) скриншоты архивных копий страниц сайта <https://medved.tech/>;

(25) копия дополнительного соглашения к договору аренды от 11.06.2020;

(26) копия заключения № 25/1-07-22 по исследованию цифровой информации;

(27) платежные документы от 08.02.2022, 03.03.2022, 06.10.2020, 28.05.2021, 23.07.2021, 20.08.2021 за изготовление измельчителя.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и дополнениями к нему представил отзыв и дополнение к отзыву, в которых указал на следующее:

- правообладатель сотрудничал с учредителями лица, подавшего возражение, в рамках разработки электронного блока управления продукцией и регистрации доменного имени, однако само лицо, подавшее возражение, не имело какого-либо отношения к производству продукции, маркированной обозначением со словесным элементом «MEDVED.TECH»;

- противопоставляемое в возражении обозначение было разработано дизайнером, а исключительные права на него были переданы правообладателю 29.03.2016 в соответствии с договором авторского заказа;

- правообладатель на протяжении многих лет осуществляет реализацию продукции, маркированной комбинированным обозначением со словесным элементом «MEDVED.TECH»;

- один из договоров о поставке продукции лицом, подавшим возражение, сфальсифицирован;

- продажи лицом, подавшим возражение, продукции после 2020 г. и удержание доменного имени medved.tech являются актом недобросовестной конкуренции и нарушением прав правообладателя;

- обращение лица, подавшего возражение, при рассмотрении заявки правообладателя № 2021704330 не явилось основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- подача последующей заявки в измененном виде связана с возможностями более широкого использования обозначения, не направлена на преодоление сходства с иными обозначениями;

- доводы возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя являются безосновательными, поскольку, как было указано выше, права на разработанное обозначение принадлежат правообладателю, который с 2016 г. осуществляет продажу продукции, маркированной спорным обозначением;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 836535 не доказана;

- деятельность правообладателя в связи с использованием спорного обозначения прослеживается из публикаций в социальных сетях, иных Интернет-платформах;

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства использования спорного обозначения на ножах для измельчителей относятся к совместной деятельности сторон спора, что подтверждается исходниками фотографий и сведениями о телефонных номерах;

- исходя из спецификаций к договорам, представленным ООО «БИТС», при продаже товаров используется обозначение «Medved» в сочетании с различными цифровыми значениями, что не соотносится с оспариваемым товарным знаком;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение было придумано при создании домена, опровергается договорами правообладателя, относящимися к более раннему периоду (2015 г.) и содержащие спорное обозначение;

- оспариваемое обозначение является коммерческим обозначением правообладателя, что подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе, договором аренды нежилого помещения;

- согласно видеоотзыву потребителя от 30.03.2021, размещенного на сайте <https://www.youtube.com/>, публикации потребителя в социальной сети «ВКонтакте», создателем измельчителей, маркированных спорным обозначением, является правообладатель;

- продукция правообладателя представлялась на выставках и фестивалях «Попилка» (2021 г.), «АРБОВОЛАТ» (2016, 2017 гг.), «Спасс-Клепки» (2018 г.);

- подмена лицом, подавшим возражение, доказательств направлена на ущемление интересов правообладателя.

На основании изложенного в отзыве высказана просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Правообладателем представлены следующие материалы:

(28) письмо и копия акта сверки в отношении договора, заключенного лицом, подавшим возражение;

(29) копия договора от 25.03.2017 на выполнение работ по изготовлению измельчителя древесины с распиской;

(30) копия договора авторского заказа от 09.03.2016 в отношении обозначения со словесным элементом «MEDVED.TECH», с приложением, актом, расписками;

(31) копии договоров от 20.11.2015, 29.11.2015, 15.12.2016, 07.10.2016, 05.03.2017, 15.01.2018, 05.08.2020, 09.06.2020, 18.09.2020, 05.08.2021, 06.11.2021, 20.11.2021, 20.02.2022 на выполнение работ по изготовлению измельчителя древесины с приложениями;

(32) скриншоты переписки;

(33) скриншоты электронных сообщений;

(34) копия письма-согласия от 16.03.2022 правообладателя товарного знака по свидетельству № 769123;

(35) скриншоты публикаций в социальных сетях;

(36) фотографии;

(37) письмо ПАО «Вымпелком» о телефонных номерах;

(38) копия договора аренды недвижимого имущества от 01.02.2020;

(39) фотографии помещения, вывесок;

(40) копии платежных документов 2020, 2021, 2022 гг.;

(41) скриншоты файлов, фотографии ножей для измельчителей; видеофайл осмотра электронной почты.

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

С учетом даты (28.07.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 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).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

По возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент (см. пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Исходя из указанного, соответствие оспариваемого товарного знака требованиям охраноспособности (статья 1483 Кодекса) устанавливается на 28.07.2021.

Оспариваемый товарный знак «**MEDVEDTECH**» по свидетельству № 836535 (приоритет от 28.07.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение, поступившее 12.04.2022, мотивировано нарушением оспариваемой регистрации положений пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса, а также наличием оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Приведенные лицом, подавшим возражение, мотивы для оспаривания правовой охраны товарного знака являются самостоятельными и независимыми друг от друга, направлены на установление различных обстоятельств. В связи с указанным оценка заинтересованности обратившегося с возражением лица связана с мотивами, на которых основано возражение.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 836535 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, а именно – о лице, подавшем возражение.

Как правило, при оспаривании по данному основанию обратившееся с возражением лицо квалифицируется как заинтересованное, если оно имеет действительное намерение использовать спорное (или сходное с ним) обозначение для маркировки товаров, имеющих в перечне оспариваемой регистрации (или однородных им). Могут быть учтены также иные обстоятельства, например, связанные с наличием споров по вопросу законности использования того или иного обозначения, участниками которых являются стороны рассматриваемого возражения. Оценка заинтересованности не сводится к анализу охраноспособности товарного знака, в связи с чем исследуемый при заинтересованности период

времени не ограничивается периодом, предшествующем дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.


Как следует из представленной в материалы дела совокупности материалов, лицо, подавшее возражение, в своей деятельности использует комбинированное

обозначение «» и словесное обозначение «MEDVED.TECH», выполненное буквами латиницы одного или разных регистров.

Сходство оспариваемого товарного знака «**MEDVEDTECH**» с упомянутыми обозначениями не вызывает сомнений: имеет место полное фонетическое совпадение обозначений, а также визуальное сходство в связи с использованием тождественных букв одного алфавита. Сказанное обуславливает вывод о сходстве в целом, поскольку смысловой критерий не применяется (слово «MEDVEDTECH» является фантазийным). Отсутствие охраноспособности части «TECH» не влияет на вывод о сходстве, поскольку обозначения в целом производят сходное общее зрительное впечатление.

Принимая во внимание:

- сведения о заявке № 2021752356, поданной ООО «БИТС», по которой испрашивается регистрация в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ

комбинированного обозначения «»,

- договоры в отношении изготовления оборудования (19), платежные документы, касающиеся оплаты работ по изготовлению измельчителей (27),

- сведения сайта <https://medved.tech> (3, 24), группы пользователей «MEDVED.TECH» в социальной сети «Вконтакте», администрируемых одним из учредителей ООО «БИТС», согласно документам (2, 23, 26),

коллегия считает подтвержденным намерение лица, подавшего возражение, использовать обозначение, включающее элемент «MEDVED.TECH» в своей деятельности, связанной с измельчителями для деревьев, то есть товаров, однородных товарам оспариваемого перечня «измельчители [машины] для

промышленных целей; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора».

Таким образом, ООО «БИТС» является заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака «MEDVEDTECH» по свидетельству № 836535 по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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 его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте, в случае использования того же или сходного обозначения.

Однако для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

Так, платежные документы (9, 10) свидетельствуют о покупке ООО «БИТС» двигателя / комплекта двигателей, но не иллюстрируют их последующее использование и маркировку, что не позволяет признать ООО «БИТС» источником таких товаров или товаров, созданных с их использованием.

Акт от 12.04.2016 (14) содержит упоминание обозначения «MEDVED.TECH» в связи с наименованием работы (услуги) «образец химической гравировки на металле», что соотносится с услугами 40 класса МКТУ (обработка материалов, в том числе, металла, услуги гравировки), отсутствующими в оспариваемом перечне и не являющимися однородными товарам 07 класса МКТУ.

Платежный документ от 15.04.2016 по счету от 14.04.2016 (15) подтверждает оплату услуг фрезеровки и раскроя материала, что также относится к услугам 40

класса МКТУ, не однородным оспариваемым товарам. Более того, данный документ не соотносится со спорным обозначением.

В части фактической деятельности по производству товаров вниманию коллегии представлены скриншоты содержимого файловых папок (1), договоры и акты (19), платежные документы (27), анализ которых показал следующее.

Скриншоты содержимого файловых папок (1) не иллюстрируют ни саму документацию, связанную с каким-либо оборудованием, ни обстоятельства по изготовлению оборудования, ни информацию о маркировке оборудования. Данные документы не несут какой-либо значимой информации, подлежащей оценке в рамках анализа соответствия товарного знака требованиям законодательства.

Договор от 17.01.2017 с актом от 10.04.2017 (19) не свидетельствует о введении продукции в гражданский оборот, поскольку оборудование возвращено изготовителю, согласно приложению к договору от 17.01.2017 (12).

Договор от 24.01.2022 (19) заключен позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, следовательно, не относится к доказательствам несоответствия товарного знака по свидетельству № 836535 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Аналогично, платежные документы от 08.02.2022, 03.03.2022, 20.08.2021 об оплате работ по изготовлению измелечителей (27) не относятся к исследуемому периоду.

Договор от 14.05.2021 (19) подписан 26.07.2021, представлен без акта выполненных работ. Окончательные расчеты, согласно платежным документам от 28.05.2021, 23.07.2021 и 20.08.2021 (27) произведены позднее 28.07.2021. Следовательно, коллегия не может сделать вывод о введении в гражданский оборот произведенного по данному договору оборудования до 28.07.2021.

Таким образом, релевантные договоры от 02.09.2020 и 05.05.2021 (19) с соответствующими им актами от 06.10.2020, 01.06.2021, платежным документом от 06.10.2020 (27) иллюстрируют изготовление по заказу потребителей из Рязани и Санкт-Петербурга двух единиц оборудования «MEDVED-2».

Замечание правообладателя о том, что в спецификациях к договорам (19) используется иное наименование, а именно «MEDVED-2», является справедливым,

однако, признание части «ТЕСН» противопоставляемого обозначения «MEDVED.TECH» неохраноспособной позволяет рассматривать обозначение «MEDVED» как его вариант. При этом данное обстоятельство никоим образом не влияет на вывод коллегии в целом, поскольку доказанный объем изготовления оборудования не является значительным и обуславливающим возникновение у потребителей ассоциативной связи обозначения «MEDVED-2» или «MEDVED.TECH» именно с ООО «БИТС».

Сведения сайта <https://medved.tech> (24), публикации на сайте группы пользователей «MEDVED.TECH» в социальной сети «ВКонтакте» (26) относятся к предложениям к продаже товаров и, следовательно, могут быть квалифицированы как услуги 35 класса МКТУ, которые в оспариваемом перечне отсутствуют. Факт предложения каким-либо лицом товара к продаже не обуславливает возникновение у потребителя ассоциативной связи самого товара с этим лицом, что необходимо установить в рамках применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, установленные обстоятельства не подтверждают довод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров.

Более того, коллегия принимает во внимание договоры от 29.11.2015, 15.12.2016, 07.10.2016, 05.03.2017, 15.01.2018, 05.08.2020, 09.06.2020, 18.09.2020, представленные правообладателем, подтверждающие изготовление им и передачу контрагентам из разных субъектов Российской Федерации измелителей, маркированных обозначением «MEDVED.TECH», которые свидетельствуют о том, что спорное обозначение (сходное с ним) использовалось ранее даты приоритета оспариваемой регистрации также и правообладателем. Данный факт дополнительно обуславливает невозможность оценки того, с кем именно могло ассоциироваться обозначение «MEDVED.TECH», используемое для индивидуализации измелителей.

Резюмируя сказанное, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующего подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.


Поскольку по мотивам несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса возражение может быть подано лицом, чьи права могут быть нарушены оспариваемой регистрацией, и подача возражения является способом защиты лицом своего исключительного права, то при оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, учитывается следующее.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (см. пункт 177 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Таким образом, право на коммерческое обозначение может быть признано только в рамках конкретного разбирательства.

При этом заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров/услуг, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте товаров/услуг, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с оспариваемым товарным знаком.

Лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2021752356 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ. ООО «БИТС» полагает, что является обладателем исключительного права на соответствующее коммерческое обозначение, индивидуализирующее принадлежащее ему предприятие.

Стороны настоящего спора расположены в одном городе, что обуславливает общую территорию осуществления их деятельности, известность в пределах которой подлежит установлению в соответствии со статьей 1539 Кодекса.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности ООО «БИТС» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 836535 по рассматриваемому основанию, что не означает признания убедительности соответствующих доводов по существу.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на его правообладателе (см. пункт 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (см. статью 132 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность консультативную и работы в области компьютерных технологий, производство компьютеров и периферийного оборудования, производство игр и игрушек, разработку компьютерного программного обеспечения, оказывает консультационные услуги в данной области и

другие сопутствующие услуги, деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

Договор об аренде помещения от 11.06.2020 (20) и дополнительное соглашение к нему (25) иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, подготовительных мероприятий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, связанной с производством деревоперерабатывающих машин и механизмов (см. пункт 1.4 договора (20)). При этом наименование предприятия в договоре и дополнительном соглашении не упоминается. В связи с указанным нет никаких оснований для вывода о том, что производственное предприятие, о существовании которого сообщает ООО «БИТС», индивидуализируется обозначением «MEDVED.TECH» / «MEDVEDTECH» или иным сходным обозначением.

Размещение вывески с конкретным обозначением, индивидуализирующим предприятие лица, подавшего возражение, материалами возражения не проиллюстрировано.

Из публикаций в социальных сетях (26), в сети Интернет (24) не прослеживается упоминаний адреса производственного предприятия ООО «БИТС», его фотографий и иных данных, которые могли бы косвенно свидетельствовать о размещении вывески на предприятии (имущественном комплексе), содержащей спорное или сходное с ним обозначение.

Доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновение исключительного права на коммерческое обозначение. Доменное имя позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Сайт <https://medved.tech/> содержит общую информацию об

оборудовании и не является инструментом (имуществом) производственной или иной предпринимательской деятельности.

Как было установлено ранее, указанным лицом в исследуемый период изготовлено лишь две единицы продукции.

Однако спорное обозначение применяется ООО «БИТС» при маркировке товаров (измельчителей), но не предприятия. Применение спорного обозначения для индивидуализации предприятия как имущественного материала возражения не проиллюстрировано. В том числе, не доказано само наличие у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, который длительно и непрерывно индивидуализировался бы обозначением, включающим элемент «MEDVED.TECH».

Все сказанное не позволяет сделать вывод о наличии у лица, подавшего возражение, предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности), индивидуализация которого осуществляется обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Исходя из приведенного анализа, указанные выше квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

Резюмируя сказанное, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Относительно указания возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 4, пункта 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, статьи 10 bis Парижской конвенции коллегия отмечает следующее.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа, которым установлена недобросовестная конкуренция правообладателя, выразившаяся в регистрации оспариваемого товарного знака.

Таким образом, публикации в социальных сетях, скриншоты и распечатки электронных сообщений, представленные ООО «БИТС» в обоснование недобросовестности действий ИП Рябова А.Ю. не могут быть признаны коллегией доказательствами соответствующего обстоятельства, поскольку оценка обстоятельств, связанных с добросовестностью участников спора, не входит в компетенцию коллегии.

Вместе с тем, как следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, недобросовестной конкуренцией может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 836535.