

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.07.2017 возражение ООО «ПП «РОБУС»», г. Пермь (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588922, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2015723054 с приоритетом от 24.07.2015 произведена 29.09.2016 за №588922 на имя Соларевой Ксении Владимировны, г. Пермь (далее — правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой, как указано в описании заявки, фантазийное словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латиницы с использованием темно-синего и оранжевого цветов.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 588922 представляет собой словесное обозначение «ROBUS», выполненное буквами латинского

алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- ООО «ПП «РОБУС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.05.2014, что подтверждается распечаткой с официального сайта Федеральной налоговой службы, а также свидетельством о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

- факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (24.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показывает, что товарный знак «ROBUS» по свидетельству № 588922 фонетически воспроизводит часть «РОБУС» фирменного наименования ООО «ПП «РОБУС»;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство и реализация машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, указанные товары являются однородными товарам 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одним родовым группам (машины, станки и двигатели), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей;

- с момента возникновения лицо, подавшее возражение, ведет активную коммерческую деятельность, связанную с производством и реализацией машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства и однородных с ними товаров, используя фирменное наименование, а также коммерческое обозначение в отношении производимых им товаров, производство указанных товаров подтверждается договорами поставки комплектующих деталей для производства оборудования;

- для осуществления производства было арендовано нежилое помещение, благоустроенное инженерно-техническими устройствами, что подтверждается договором № 57/2140, реализацию произведенной продукции подтверждает большой объем договоров купли-продажи с товарными накладными за период с 2014 по 2017 годы, также лицо, подавшее возражение, активно осуществляет действия по продвижению на рынок своей продукцией посредством дилерских договоров;

- при производстве товаров активно использовалось коммерческое обозначение «РОБУС», что подтверждается многочисленными руководствами по эксплуатации, при осуществлении коммерческой деятельности, заключении договоров используется печать юридического лица, в которой присутствует логотип «ROBUS», что подтверждается справкой-подтверждением заказа ООО «ПП «РОБУС» о факте сделанной заявки от 04.06.2014 на изготовление печати круглой с фирменным логотипом, данный логотип «ROBUS» также используется на вывеске офиса, в котором лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность, что подтверждается фото в приложении к возражению;

- коммерческое обозначение «ROBUS» можно увидеть также на сайте <http://robus-beton.ru/>, его принадлежность лицу, подавшему возражение, подтверждают документы, приложенные к возражению, узнаваемость на рынке товаров лица, подавшего возражение, также подтверждается активной деятельностью по размещению рекламы и отзывами партнеров, с которыми заявитель вел активную коммерческую деятельность,

- обозначение «ROBUS» используется на различных интернет-ресурсах, что подтверждает справка-подтверждение об использовании обозначения «ROBUS» на портале Promportal.ru в период с июня 2014 года по апрель 2017 года;

- исключительные права на логотип  на момент регистрации товарного знака по свидетельству № 588922 принадлежали Сыкулеву Глебу Владиславовичу, что подтверждается договором об отчуждении

исключительного права на произведение от 06.08.2012 и актом приема-передачи документов по договору об отчуждении исключительного права на произведение от 06.08.2012;

- оспариваемый знак полностью воспроизводит в словесном элементе и его цветовой комбинации произведение, исключительные права на которое возникли ранее даты приоритета данного товарного знака (24.07.2015), в настоящее время исключительные права на логотип принадлежат ООО «ПП «Робус», что подтверждается договором об отчуждении исключительного права на произведение от 10.01.2017, заключенным с Сыкулевым Глебом Владиславовичем, а также актом приема-передачи документов по данному договору;

- следовательно, регистрация товарного знака «ROBUS» по свидетельству 588922 на имя Соларевой Ксении Владимировны вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары;

- имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 588922 нарушающим исключительные права на фирменное наименование, коммерческое обозначение, результат интеллектуальной деятельности (логотип), которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- 03.07.2017 лицом, подавшим возражение, была подана заявка на государственную регистрацию обозначения «ROBUS» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, которой был присвоен регистрационный номер 2017726666.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588922.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ПП «РОБУС» [1];

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)[2];
- договор поставки товара № 72 от 01.06.2014 [3];
- договор поставки № 032/15-1 от 08.06.2015 [4];
- договор аренды нежилого помещения №57/2140 от 01.07.2014 с приложениями [5];
- договор купли-продажи № 18-06-14 от 18.06.2014 [6];
- договор купли-продажи № 04-07-14 от 04.06. 2014 [7];
- договор купли-продажи № 57/04-04-16 от 04.04.2016 с товарными накладными [8];
- договор купли-продажи № 01-08-14 от 01.08.2014 с товарной накладной [9];
- договор купли-продажи № 118/08-06-16 от 08.06.2016 с товарной накладной [10];
- договор купли-продажи № 8/22-01-16 от 22.01.2016 с приложениями [11];
- дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи № 8/22-01-16 от 22.01.2016 с товарной накладной [12];
- договор купли-продажи № 34/26-08-14 от 26.08.2014 с приложениями [13];
- договор купли-продажи № 37/10-03-16 от 10.05. 2016, включая счет-фактуру № 31 от 28.03.2016 и товарную накладную от 28.03.2016 [14];
- договор купли-продажи № 82/16-04-15 от 16.04.2015 с приложениями [15];
- договор купли-продажи № 15/26- 01-15 от 26.01.2015 с приложениями [16];

- договор купли-продажи № 67/04-05-17 от 04.05.2017 с приложениями [17];
- договор купли-продажи № 15/03-02-17 от 03.02.2017 с товарной накладной [18];
- дилерский договор № 2 от 02.03.2015 с товарной накладной № 76 от 21.06.2016 [19];
- договор купли-продажи № 74/07-04-15 от 07.04.2015 с приложениями [20];
- договор купли-продажи № 33/11-02-15 от 11.02.2015 с товарной накладной [21];
- договор купли-продажи № 188/09-09-15 от 09.09.2015 с приложениями [22];
- договор купли-продажи № 191/14-09-15 от 14.09.2015 с приложениями [23];
- договор купли-продажи № 35/28-08-14 от 28.08.2014 с приложениями [24];
- договор купли-продажи № 05/17-01-17 от 17.01.2017 с приложениями [25];
- сертификат дилера № 001/14 (действителен до 31.12.2016) [26];
- паспорт (Руководство по эксплуатации) ROBUS 500 от 2014 года [27];
- паспорт (Руководство по эксплуатации) Вибросито «ROBUS» от 2015 года [28];
- паспорт (Руководство по эксплуатации) ROBUS 200GN от 2014 года [29];
- паспорт (Руководство по эксплуатации) Транспортёр ленточный ROBUS LT6000 от 2014 [30];

- паспорт (Руководство по эксплуатации) Транспортер шнековый бункерный Robus STB3000 от 2014 [31];
- справка-подтверждение заказа о факте сделанной заявки от 04.06.2014 на изготовление печати круглой с фирменным логотипом [32];
- договор № 1585 на выполнение задания по созданию интернет-сайта от 10.02.2015 с приложениями №1-4 [33];
- договор № 1585/1 о передаче исключительных прав от 24.02.2015 [34];
- договор № 1715 на выполнение работ по доработке сайта от 25.06.2015 с приложением № 1 [35];
- договор № РВСПЦ - 15459/14 оказания услуг на веб-сайте от 13.08.2014 с приложениями №1 и №2 к договору [36];
- счет-договор на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет от 13.08.2014 [37];
- договор № 26/05 на изготовление рекламных материалов от 26.05.2014 с дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2014 к договору с приложениями [38];
- справка-подтверждение об использовании обозначения «ROBUS» на портале Promportal.su [39];
- скриншот сайта <https://www.nic.ru/whois/?query=http%3A%2F%2Frobus-beton.ru%2F>; [40];
- архивная копия сайта robus-beton.ru (Скриншот с сайта <http://web.archive.ru/>) [41];
- договор о предоставлении платных услуг профессионального хостинга [42];
- приказ ООО «ПП «Робус» № 1 от 07.05.2014 [43];
- протокол общего собрания учредителей от 07.05.2014 [44];

- договор об отчуждении исключительного права на произведение от 06.08.2012 с актом приема-передачи документов [45];
- идентификационный пакет с описанием правил об использовании логотипа [46];
- договор об отчуждении исключительного права на произведение от 10.01.2017 с актом приема-передачи документов [47];
- уведомление о поступлении заявки № 2017726666 с приложениями [48];
- фотографии [49];
- письма ООО «Астар-Групп» и ЗАО «Газдевайс» [50];
- дилерские договоры №4 от 19.02.2015 г. и №2 от 12.01.2015 г. [51].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв посредством факсимильного сообщения и в заседании коллегии не участвовал.

В отзыве указано, что правообладатель не согласен с доводами возражения, в частности, оспаривается исключительное право лица, подавшего возражение, на графическое изображение товарного знака по свидетельству №588922, а также представлен договор на разработку логотипа с использованием словесного элемента «ROBUS» от 22.11.2010 с актом приема-передачи [52].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие

обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №588922  состоит из не имеющего смыслового значения словесного обозначения «ROBUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-синем и оранжевом цветовом сочетании.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; торговые автоматы; 3D-принтеры; агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации; аппараты для очистки ацетиленом; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков;

аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты красочные для печатных машин; аппараты сварочные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки пыльные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитуры игольчатые [части кардных машин]; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для

питающей воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты реечные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дробилки кухонные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители кухонные электрические; измельчители [машины] для промышленных целей; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин]; ключи консервные электрические; кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; компрессоры [машины]; конвейеры ленточные; конвейеры [машины]; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы воздушные; конденсаторы [пара] [детали машин]; копатели [машины]; копры [машины]; копыа кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; кофемолки, за исключением ручных; краны [детали машин или двигателей]; краны мостовые; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны

спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; маслобойки; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздухоудувные; машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины для всасывания газов воздухоудувные; машины для всасывания зерна воздухоудувные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления масла; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления сосисок; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог [самоходные]; машины для подрезания кожи; машины для производства битума; машины для производства бумаги; машины для производства макаронных изделий; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания золы; машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для резки

хлеба; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной промышленности; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки; машины доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные; машины лошильные; машины мездрильные; машины моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; машины овощепротирочные; машины оплеточные; машины отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные ротационные; машины пневматические; машины правильные; машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности; машины этикетировочные; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы для перца, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы [машины]; мельницы центробежные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; мехи

кузнечные; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешалки [машины]; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; мясорубки [машины]; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; направляющие машин; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы [машины]; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы [части машин или двигателей]; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для маши; оросители [машины]; оси машин; паросепараторы; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин; площадки грузочные; плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных;

подъемники [лифты]; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни [детали машин или двигателей]; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фуража; прессы [машины промышленные]; прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пылесосы; пяльца круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; регуляторы [части машин]; резаки газовые; резаки [детали машин]; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; решета; роботы [машины]; рычаги ножного стартера мотоцикла; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; сбивалки бытовые электрические; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки [машины]; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; соковыжималки бытовые электрические; соломорезки; стаканы доильных машин; станины машин; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резбонарезные; станки строгальные; станки

токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания дверей, гидравлические; устройства для закрывания дверей, пневматические; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для закрывания окон, гидравлические; устройства для закрывания окон, пневматические; устройства для закрывания окон, электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон, гидравлические; устройства для открывания окон, пневматические; устройства для открывания окон, электрические; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для

приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для управления лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; щетки генераторов постоянного тока; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; электрополотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с отличительной частью «РОБУС» фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным

наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака указанным требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленной в возражении выписки из ЕГРЮЛ [1] следует, что ООО «ПП «РОБУС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.05.2014. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (24.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак  по свидетельству №588922 является сходным с частью фирменного наименования «РОБУС» лица, подавшего возражение, по фонетическому признаку сходства.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для достаточно большого перечня товаров 07 класса МКТУ, приведенного в свидетельстве.

Как указано в возражении, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство и реализация машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, что является однородным всем товарам 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В отношении деятельности под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного

знака под фирменным наименованием ООО «ПП «РОБУС» осуществлялась деятельность по производству товаров, однородных товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №588922.

В частности, документы [8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 25] относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака и не приняты коллегией во внимание. В договорах поставки товара от 1 июня 2014 и 8 июня 2015 [3-4], которые, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют о производстве продукции, ООО «ПП «РОБУС» выступает в качестве покупателя некоего товара, а не поставщика. Фотографии [50] оборудования и спецодежды, на которых нанесено обозначение «ROBUS», не позволяют не только идентифицировать товары, маркированные этим обозначением, но и установить их производителя, а также определить дату, когда эти фотографии были сделаны. Договоры [6, 7, 9, 13, 15, 16, 20-22, 24] являются договорами купли-продажи и могут свидетельствовать лишь о реализации товара лицом, подавшим возражение, а не о его производстве. Указанное также подтверждается представленными паспортами на некоторые товары [27-31], в которых лицо, подавшее возражение, указано в качестве фирмы-продавца. Что касается ряда других документов, в том числе дилерских договоров, договоров на создание Интернет-сайта, на оказание рекламных услуг, писем [19, 32, 33, 35-38, 43, 50, 51], то они не содержат ни указания товара, ни оспариваемого знака.

При этом следует отметить, что указание сведений о видах экономической деятельности в ЕГРЮЛ является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица и само по себе также не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение.

Отсутствие доказанной деятельности по производству товаров 07 класса МКТУ под фирменным наименованием ООО «ПП «РОБУС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №588922, не может привести к

смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров.

В отношении довода возражения об использовании лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения  до даты приоритета оспариваемого товарного знака коллегия отмечает следующее.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его применение правообладателем для индивидуализации своего предприятия (имущественного комплекса, используемого в предпринимательской деятельности), является известным в пределах определенной территории.

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

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат сведений об использовании коммерческого обозначения  в качестве средства индивидуализации какого-либо предприятия, принадлежащего лицу, подавшему возражение, и производящего товары, однородные товарам 07 класса МКТУ, указанным в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, в том числе отсутствуют сведения о наличии у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, используемого им для осуществления предпринимательской деятельности, а также о начале использования указанного обозначения и его непрерывном использовании в течение года до даты приоритета товарного знака, что не позволяет сделать вывод об использовании лицом, подавшим возражение, указанного коммерческого обозначения.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как несоответствующему требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Также возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №588922 на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Поскольку оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, представленные материалы возражения не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании до даты приоритета оспариваемого знака обозначения «ROBUS» при производстве лицом, подавшим возражение, однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке, благодаря чему стало бы возможным возникновение однозначных ассоциаций оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении указано, что оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит произведение искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №588922, что подтверждается приложенными к возражению документами [34, 45, 47]. Вместе с тем, правообладателем представлены материалы, согласно которым изображение оспариваемого товарного знака было разработано ранее иным лицом [52]. В данном случае имеет место спор об авторском праве, разрешение которого относится к компетенции суда.

Таким образом, отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588922 недействительным.

В поступившем 11.10.2017 Особом мнении лица, подавшего возражения, приведены доводы, в основном, повторяющие доводы возражения, которые проанализированы выше. Что касается довода об отказе в переносе заседания коллегии для предоставления лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов, то члены коллегии не усмотрели целесообразности в заявленном переносе, поскольку материалы, которые предполагало представить лицо, подавшее возражение, не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5 и 4.8 Правил ППС, и не могли быть приняты во внимание в рамках данного возражения. Довод Особого мнения о том, что в возражении был представлен большой объем документов, подтверждающих активную рекламную деятельность, не соответствует действительности, поскольку к возражению были приложены два договора [37, 38] (договор на изготовление рекламных материалов, счет-договор на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет) и фото наклейки, что никак не может считаться большим объемом.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №588922.