

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 возражение, поступившее 30.08.2022, поданное ООО «Павловский автобусный завод», г. Павлово (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ПАЗ»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 750795, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПАЗ» по заявке № 2019748337, поданной 27.09.2019, зарегистрирован 12.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 750795 на имя ООО «Скейл», г. Кострома (далее – правообладатель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 30.08.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 750795 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПАЗ» тождественен отличительной (произвольной) части сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение – ООО "ПАЗ". Исключительное право на сокращённое фирменное

наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО "ПАЗ" с 2011 года осуществляет производство и реализацию уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ». АО "Revontuli Toys Oy", ООО «С-Трейд» предоставлены неисключительные лицензии на использование изображений автобусов марки «ПАЗ» для производства и реализации их уменьшенных моделей, при этом, на упаковку уменьшенной модели автобуса ПАЗ-3205 наносится обозначение «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ"». За период с 01.01.2014 г. по 27.09.2019 АО "Revontuli Toys Oy" реализовало более 365 тыс. уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ», ООО «С-Трейд» реализовало более 100 тыс. уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ». ООО "СИМБАТ" предоставлена неисключительная лицензия на использование товарного знака по свидетельству №553755 при производстве и реализации уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ: ПАЗ-32053, ПАЗ-3206, ПАЗ-4234, ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-3237, ПАЗ-672. На упаковке уменьшенных моделей автобусов указано обозначение «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО "ПАЗ"». ООО "СИМБАТ" за период с 01.07.2019 г. по 27.09.2019 г. реализовало более 2 тыс. уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ»;

- обозначение «ПАЗ», являющееся произвольной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, используется ООО "ПАЗ" для индивидуализации автобусов и запасных частей к ним с 2004 г.;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, фактически использовалось сокращенное фирменное наименование ООО "ПАЗ" до даты приоритета товарного знака «ПАЗ» по свидетельству № 750795 при осуществлении видов деятельности, которые однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак «ПАЗ» тождественен товарному знаку «ПАЗ», принадлежащему лицу, подавшему возражение. В соответствии с Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-499/2017 (далее – Решение Суда): «Сопоставляя товары «автобусы марки «ПАЗ» с товарами

«масштабные модели автобусов марки «ПАЗ» можно говорить о том, что потребители могут отнести указанные товары к одному источнику происхождения. Для потребителей представляется вполне логичным, что известный производитель транспортных средств может иметь в составе своего производства подразделение, выпускающее их уменьшенные модели в целях рекламы и популяризации, в качестве сувенирной продукции, а также в качестве дополнительного источника производственного дохода, либо размещать заказы на изготовление такой продукции у сторонних организаций»;

- оспариваемый товарный знак, являясь тождественным товарному знаку лица, подавшего возражение, зарегистрирован в отношении однородных товаров, что создает угрозу смешения и введения в заблуждение потребителей относительно товаров и их изготовителя.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
2. выписка из ЕГРЮЛ;
3. выписка из договора № 496ПАЗ от 05.08.2011;
4. отчеты о продажах Акционерного общества "Revontuli Toys Oy";
5. выписка из договора № 392ПАЗ от 06.06.2011;
6. отчеты о продажах ООО "С-Трейд";
7. выписка из договора № ДГ13/1652/018/19 от 18.07.2019;
8. отчет о продажах ООО "СИМБАТ";
9. фото упаковок уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ»;
10. скриншоты с информацией о продукции ООО "ПАЗ";
11. справки об объемах производства и продаж автобусов марки «ПАЗ».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750795 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №750795, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно Решению Суда однородность между товарами 12 класса МКТУ "автобусы; автобусы дальнего следования; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные" и товарами 28 класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" может быть установлена в случае, если потребитель воспринимает происхождение этих товаров из одного источника. Таких доказательств представлено не было;

- представленные материалы возражения частично дублируют материалы, представленные ранее в Суде по интеллектуальным правам, которым была дана соответствующая оценка. В частности, Суд по интеллектуальным правам указал следующее: "то, что сокращённым наименованием заявителя является обозначение ООО "ПАЗ", не свидетельствует само по себе о том, что потребители таких товаров 28-го класса МКТУ, как "модели транспортных средств масштабные", имеют устойчивую ассоциативную связь и будут ассоциировать оспариваемый товарный знак именно с заявителем"; "однородность товаров, а также сходство сравниваемых обозначений применительно к рассматриваемому в данном деле основанию оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку - пункт 3 статьи 1483 Кодекса - может быть лишь одним из критериев, но не единственным и не решающим, влияющим на формирование ложного представления в глазах потребителя в отношении источника происхождения товаров, влекущего введение их в заблуждение относительно экономической связи спорящих сторон";

- в материалах настоящего возражения имеются и отсутствующие в судебном деле № СИП-499/2017 лицензионный договор и отчет о продажах ООО "СИМБАТ". Необходимо отметить, что эти материалы носят декларативный характер и не могут быть приняты во внимание как при установлении однородности у спорных товаров 12 и 28 классов МКТУ, так и для подтверждения фактического использования фирменного наименования в видах деятельности, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- предоставление права использования товарного знака №553755 по лицензионному договору с ООО "СИМБАТ" зарегистрировано Роспатентом 14.11.2019, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем данный договор не может быть принят во внимание в качестве доказательства, подтверждающего доводы лица, подавшего возражение;

- представленный отчет по продажам ООО "СИМБАТ" за период с 01.07.2019 по 30.09.2019 также частично относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака и при этом не содержит сведений о датах продажи, равно как и упоминания фирменного наименования лица, подавшего возражение, в номенклатурном перечне товаров. В связи с этим данный отчет невозможно соотнести с лицензионным договором, а также с представленными фотографиями упаковок продукции, на которых отсутствует упоминание ООО "СИМБАТ";

- в отношении лицензионных договоров и отчетов о продажах АО "Revontuli Toys Oy" и ООО "С-Трэйд" необходимо отметить, что оценку данным документам ранее давал суд в рамках дела № СИП-499/2017: "Суд, в свою очередь, обращает внимание на то, что указанные дополнительные документы также не свидетельствуют о наличии устойчивой ассоциативной связи между обозначениями "ПАЗ" / "PAZ" и заявителем";

- предметом лицензионного договора с ООО "С-Трэйд" является предоставление права использования изображения товарного знака ООО "ПАЗ", однако, в договоре не указан номер документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак. Лицом, подавшим возражение, также не представлены доказательства государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по данному лицензионному договору. В силу пункта 6 статьи 1232 Кодекс при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования средства индивидуализации по договору предоставление права использования считается несостоявшимся;

- отчет о продажах АО "Revontuli Toys Oy" не содержит сведений о территории продаж, в связи с чем невозможно достоверно установить, что данные продажи осуществлялись на территории Российской Федерации. Согласно п. 10.6

лицензионного договора №496ПАЗ от 05.08.2011, лицензиат обладал правом на продажу товаров не только на территории Российской Федерации, но и других стран, в частности, КНР, США, Европы, СНГ. При этом лицензиат является иностранным юридическим лицом, а цены в отчете о продажах указаны в долларах США, что также ставит под сомнение довод о реализации данного товара на территории Российской Федерации. Кроме этого, все представленные лицензионные договоры и отчеты о продажах не подтверждают фактической реализации соответствующей продукции, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены первичные документы, которые бы свидетельствовали о доведении данных товаров до потребителей;

- в рассматриваемой ситуации потребитель не сможет прийти к выводу о едином источнике происхождения товаров 12 и 28 классов МКТУ, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака также обладает исключительным правом на аналогичный товарный знак №553581 в латинской транслитерации в отношении товаров 28 класса МКТУ, при этом право на него является старшим по отношению к правам на товарный знак по свидетельству №647301, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и его лицензиат на протяжении длительного времени и в больших тиражах производят масштабные модели транспортных средств под товарным знаком «ПАЗ» / «PAZ», широко известные в кругу потребителей коллекционных моделей, которые при этом не являются потребителями товаров 12 класса МКТУ «автобусы»;

- отсутствие возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю в данной ситуации исключает однородность спорных товаров 12 и 28 классов МКТУ, поскольку они различны по следующим критериям: род (вид), потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), взаимодополняемость и взаимозаменяемость, условия реализации, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров;

- позиция об отсутствии однородности сравниваемых видов товаров находит отражение и в зарубежной правоприменительной практике. Так, в решении Федерального Верховного Суда Германии №1 ZR 88/08 от 14.01.2010 отмечено, что "в рассматриваемом случае автотранспортные средства и игрушечные или коллекционные модели автомобилей не являются аналогичными товарами (см. EuGH GRUR 2007, 318 Tz. 34 - Adam Opel). Тот факт, что производители транспортных средств выдают лицензии на производство моделей автомобилей, которые воспроизводят их транспортные средства в уменьшенном виде, не является достаточным для предположения о сходстве товаров (см. BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd);

- на сходство спорных обозначений в случае дискуссионного характера вывода об однородности товаров влияет длительность использования обозначения "ПАЗ" и его ассоциация у потребителей с ООО "Павловский автобусный завод".

- в материалах возражения отсутствуют сведения об информированности потребителей, работников торговли и специалистов соответствующей отрасли о широком и длительном использовании обозначения "ПАЗ" лицом, подавшим возражение. Также им не представлено и доказательств того, что обозначение "ПАЗ" в отношении товаров 28 класса МКТУ в сознании потребителей, работников торговли и специалистов соответствующей отрасли однозначно ассоциируются с ООО "Павловский автобусный завод", как источником происхождения этих товаров. Представленные сведения в подтверждение известности являются противоречивыми, поскольку на скриншотах сайта bus.ru указаны различные производители: ОАО "Павловский автомобильный завод" и ООО "Павловский автомобильный завод", либо производитель вообще не указан, в связи с чем соотнести эту информацию с данными, указанными в справках об объемах производства и продаж не представляется возможным. Кроме этого, представленные справки оформлены в одностороннем порядке и содержащиеся в них данные не подтверждены первичными документами.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

12. Решение Суда;

13. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу №СИП-499/2017 (далее - Постановление Суда);

14. сведения, подтверждающие длительность и объемы реализации продукции правообладателя;

15. извещение о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору;

16. Решение Федерального Верховного Суда Германии №1ZR88/08 от 14.01.2010.

Корреспонденцией от 23.11.2022 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- доводы отзыва о правовой оценке договоров ООО "ПАЗ", заключенных с АО "Revontuli Toys Oy" и с ООО «С-Трейд» являются несостоятельными. В отзыве отмечено, что в деле СИП-499/2017 дана оценка указанным договорам, как документам, которые «не свидетельствуют о наличии устойчивой ассоциативной связи между обозначениями «ПАЗ»/ «PAZ» и заявителем». Лицо, подавшее возражение, считает, что такая оценка не подлежит применению в рассматриваемом деле на основании следующих доводов: во-первых, имеются различия в составе доказательств: в отличие от дела СИП-499/2017, в комплект документов, представленный к рассматриваемому возражению, входят отчеты к договорам № 496ПАЗ от 05.08.2011 и № 392ПАЗ от 06.06.2011 о продажах лицензиатов ООО "ПАЗ", подтверждающие объем реализации продукции с использованием обозначения, воспроизводящего сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение; во-вторых, вывод суда сделан только в отношении того, что сами по себе указанные договоры не свидетельствуют о наличии ассоциативной связи. Соответственно, суд не давал правовой оценки таким доказательствам, как «Отчеты о продажах товаров с использованием товарного знака ООО «ПАЗ»;

- регистрация лицензионного договора, относящего к предоставлению исключительных прав на объекты авторского права, Кодексом не предусмотрена и положения пункта 6 статьи 1232 Кодекса на него не распространяются. При этом

предметом лицензионного договора № 392ПА3 от 06.06.2011 г. является предоставление права использования объекта авторского права – произведения промышленного дизайна, а именно: внешнего вида автобусов марки «ПА3», включая изображение товарного знака, нанесенного на указанные автобусы. Исполнение лицензионного договора № 392ПА3 от 06.06.2011 в период с 2011 по 2019 гг. подтверждается представленными отчетами о продажах, актами приема-передачи оказанных услуг;

- отзыв содержит ошибочное утверждение о том, что ООО "ПА3" не использует свое фирменное наименование в отношении производства и реализации уменьшенных моделей автобусов марки «ПА3». Законодательство Российской Федерации не содержит ограничений, запретов на организацию юридическим лицом производства товаров не самостоятельно, а третьими лицами под своим контролем с последующим введением такого товара в гражданский оборот. Таким образом, фирменное наименование ООО "ПА3" наносилось на уменьшенные модели автобусов марки «ПА3», вводимых в гражданский оборот лицензиатами ООО "ПА3" и под контролем ООО "ПА3" с 2011 г., по воле и в интересах ООО "ПА3" и является реализацией лицом, подавшим возражение, своего исключительного права на фирменное наименование в соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Кодекса;

- в материалах, приложенных ООО «Скейл» к отзыву, обозначение «ПА3» правообладателем спорного товарного знака используется в названии уменьшенных моделей автобусов марки «ПА3», при этом названия автобусов совпадают как с марками автобусов, выпускаемых ООО "ПА3", так и совпадают с названиями моделей, выпускаемых лицензиатами ООО "ПА3" и указанных в представленных в возражении отчетах о продажах. Данное обстоятельство также создает угрозу смешения товаров в глазах потребителя.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

17. акты приема-передачи оказанных услуг по договору № 392ПА3 от 06.06.2011;

18. выписка из протокола разногласий к договору № 496ПА3 от 05.08.2011;

19. акты приема-передачи оказанных услуг по договору № 496ПАЗ от 05.08.2011;

20. договора поставки и накладные к договору № 392ПАЗ от 06.06.2011;

21. скриншоты страниц интернет-магазинов из веб-архива с предложениями о продаже уменьшенных моделей автобусов марки «ПАЗ», произведенных в рамках договора № 496ПАЗ от 05.08.2011;

22. выписка из лицензионного договора № ДГ13/1652/018/19 от 18.07.2019;

23. акт приема-передачи оказанных услуг к лицензионному договору №ДГ13/1652/018/19 от 18.07.2019;

24. фотографии уменьшенной модели, изготовленной по лицензионному договору № 392ПАЗ от 06.06.2011.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.12.2022, от правообладателя поступили пояснения к отзыву:

- в Решении Суда указано лишь на ошибочность вывода Роспатента о неоднородности товаров 12-го класса МКТУ "автобусы" и товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", однако, в данном решении отсутствует утверждение о том, что спорные товары 12 и 28 классов МКТУ являются однородными. Суд по интеллектуальным правам не устанавливал и не анализировал однородность рассматриваемых товаров, поскольку ни в одном из судебных актов не дана оценка признакам однородности в их совокупности и не обосновано, почему тот или иной признак не принят во внимание, что является обязательным для вывода об однородности товаров, поскольку в ином случае будет свидетельствовать о нарушении судом норм материального права;

- довод суда об ошибочности вывода Роспатента не означает, что единственно правильным будет являться только противоположный вывод, а может означать лишь, что Роспатент при рассмотрении спора неправильно или неполно применил методологические подходы к определению однородности либо дал неправильную оценку представленным доказательствам. Из данного довода суда также не следует, что при надлежащей оценке однородности не может быть сделан вывод о ее отсутствии;

- вопрос о фактическом отнесении потребителями сравниваемых товаров к одному источнику происхождения в рамках дела №СИП-499/2017 не исследовался и в судебных актах отсутствуют ссылки на какие-либо доказательства, которые бы подтверждали такое восприятие сравниваемых товаров потребителями. Названный вывод суда не подкреплён ссылками на источники сведений о сознании массового потребителя. С другой стороны, для потребителя будет вполне логичным также предположить, что производство полноразмерных автомобилей и масштабных моделей требует различных производственных линий, сырья, логистики и иных условий производства, а также сбыта;

- в отношении содержащегося в Решении Суда тезиса о том, что производитель транспортных средств может размещать заказы на изготовление уменьшенных моделей продукции у сторонних организаций в целях рекламы и популяризации, в качестве сувенирной продукции, а также в качестве дополнительного источника производственного дохода, необходимо отметить, что для данных целей возможен заказ и любой другой продукции, например, календарей, канцелярских товаров, одежды или головных уборов, флеш-накопителей, напитков или продуктов питания и др. Однако, факт изготовления таких товаров в указанных целях по заказу правообладателя не будет делать такие товары однородными с товарами 12-го класса МКТУ "автобусы" или "транспортные средства";

- для целей надлежащей оценки однородности товаров 12 класса МКТУ "автобусы" и товаров 28 класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" и выявления ее восприятия с точки зрения рядовых потребителей, было проведено исследование "Всероссийским центром изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) по определению мнения респондентов относительно однородности/ неоднородности указанных товаров. Подавляющее большинство опрошенных (87%) считают, что автобусы и уменьшенные модели автобусов имеют разное назначение (11% говорят об обратном). По мнению 95% участников исследования, данные товары изготавливаются из различных материалов (4% опрошенных указали, что из одних и тех же материалов). Девять из десяти респондентов (91%) отметили, что

тестируемые товары не являются взаимозаменяемыми товарами (противоположной точки зрения придерживаются 8% участников опроса). Абсолютное большинство респондентов полагают, что автобусы и уменьшенные модели автобусов продаются в разных местах продаж (94%) и предназначены для разных аудиторий покупателей (91%), по 5% опрошенных говорят об обратном. По мнению семи из десяти участников опроса (71%), тестируемые товары не могут использоваться совместно, одновременно или дополнять друг друга (противоположной точки зрения придерживаются 24% респондентов). По мнению большинства участников опроса (82%), автобусы и уменьшенные модели автобусов относятся к разным видам (родам) товаров (говорят об обратном 14%). Среди респондентов 93% считают, что данные товары производятся разными компаниями, а также, что уменьшенные модели автобусов может выпускать любая компания-производитель игрушек (обратные мнения высказали 2 и 4% опрошенных соответственно). Две трети опрошенных (65%) полагают, что производители автобусов, как правило, не имеют подразделения, занимающегося производством уменьшенных моделей автобусов (14% говорят об обратном). По мнению семи из десяти респондентов (70%), производители уменьшенных моделей автобусов, как правило, выпускают свою продукцию по собственной инициативе, 14% опрошенных полагают, что такие товары выпускаются по заказу производителей реальных автобусов. В целом, большинство участников исследования (85%) указали, что автобусы и уменьшенные модели автобусов являются неоднородными товарами;

- таким образом, результаты исследования общественного мнения показывают, что в отношении сравниваемых товаров не имеется совпадений ни по одному из признаков однородности (ни по основным, ни по вспомогательным), следовательно, потребители не относят указанные товары к одному источнику происхождения, а предположение Суда по интеллектуальным правам о том, что потребители считают, что "производитель транспортных средств может иметь в составе своего производства подразделение, выпускающее их уменьшенные модели" не находит своего подтверждения;

- выводы, полученные в результате исследования, проведенного ВЦИОМ, дополнительно подтверждаются результатами информационно-аналитического обзора, проведенного с 24.10.2022 по 08.11.2022 Научно-исследовательским институтом защиты интеллектуальной собственности (НИИ ЗИС). Так, согласно заключению НИИ ЗИС результаты обзора российского рынка игрушечных и масштабных моделей транспортных средств показывают, что в продаже отсутствуют игрушечные модели автобусов, выпущенные настоящими автобусными заводами. Потребители в процессе выбора продукции в каталогах видят как представленные товары, так и информацию об их изготовителе, следовательно, им известен факт отсутствия игрушечных моделей, выпущенных производителями реальных транспортных средств;

- доводы о неоднородности товаров 12-го класса МКТУ "автобусы" и товаров 28 класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные" дополнительно подтверждаются зарубежной судебной практикой. В частности, к отзыву приложено решение Федерального Верховного Суда Германии №1 ZR 88/08 от 14.01.2010 г., в котором отмечено, что "автотранспортные средства и игрушечные или коллекционные модели автомобилей не являются аналогичными товарами. К такому же выводу пришел и Суд Европейского союза, который в своем решении от 25.01.2007 г. по делу C-48/05 указал, что "автомобиль и масштабная модель этого автомобиля не являются аналогичными товарами". Необходимо отметить, что при рассмотрении судебных споров в России, в частности, споров в области интеллектуальных прав, на сегодняшний день сложилась практика принятия во внимание правовых подходов применяемых в международной практике, особенно в случаях, если аналогичная правоприменительная практика еще не сформировалась в России. Возможность принятия во внимание зарубежной судебной практики при рассмотрении споров в Российской Федерации подтверждается Постановлениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 сентября 2022 г. по делу №СИП-1027/2020; от 10 октября 2022 г. по делу №СИП-1320/2021; от 26 октября 2022 г. по делу №СИП- 1303/2021; от 11 июля 2022 г. по делу №СИП-1239/2021; от

11 июля 2022 г. по делу №СИП-1239/2021 и др., в которых приводятся ссылки на решения Суда Европейского союза, Верховных Судов Швейцарии, Германии.

С дополнениями к отзыву представлены следующие материалы:

25. рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам установления однородности товаров и услуг;

26. отчет ВЦИОМ;

27. заключение НИИ ЗИС №ИА-0811-16 от 09.11.2022 г.

Корреспонденцией от 19.01.2023 от правообладателя поступила следующая правовая позиция:

- отчет ВЦИОМ не может быть принят во внимание при оценке однородности товаров "автобусы марки «ПАЗ»" и "масштабные модели автобусов марки «ПАЗ»": методология оценки однородности товаров и услуг не подразумевает проведение социологических опросов, следовательно, социологический опрос не может быть положен в основу вывода об отсутствии однородности товаров "автобусы марки «ПАЗ»" и "масштабные модели автобусов марки «ПАЗ»", формулировки вопросов и вариантов ответа отчета ВЦИОМ предполагают наличие профессиональных знаний у респондентов, хотя в данном случае по существу проводится не экспертный опрос, а опрос потребителей. Таким образом, результаты отчета, выдаваемые ООО «Скейл» за мнение потребителей, по факту не являются таковыми, отчет ВЦИОМ не содержит исследования вопроса, который непосредственно следует из Решения Суда о том, что «известный производитель транспортных средств может иметь в составе своего производства подразделение, выпускающее их уменьшенные модели в целях рекламы и популяризации, в качестве сувенирной продукции, а также в качестве дополнительного источника производственного дохода, либо размещать заказы на изготовление такой продукции у сторонних организаций», в силу чего имеется презумпция риска смешения потребителями товаров известного производителя транспортных средств и товаров лица, осуществляющего ввод в гражданский оборот товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком известного производителя транспортных средств;

- в заключении ООО «НИИ ЗИС» поставлена задача, которая не относится к существу вопроса об однородности товаров "автобусы марки «ПАЗ»" и "масштабные модели автобусов марки «ПАЗ»". Кроме того, в указанном заключении не исследованы условия производства и сбыта масштабных моделей автобусов марки «ПАЗ» - производится ли они под контролем и по лицензии производителя автобусов.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы (копии):

28. свидетельство о присвоении международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства;

29. сопроводительное письмо ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" № 244/12.33-1265 от 26.08.2004;

30. письмо ООО "С-Трейд" № 131101/2 от 01.11.2013 г. об уполномоченных импортерах.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2023, от правообладателя поступило дополнение к отзыву:

- применение результатов социологических опросов при оценке однородности товаров/услуг является распространенной практикой. В пункте 1.1 (11) информационной справки Суда по интеллектуальным правам "о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав" отмечено, что результаты опроса мнения потребителей принимаются Судом по интеллектуальным правам в качестве подтверждения следующих обстоятельств: восприятие потребителями сравниваемых товаров как однородных (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по делу №СИП-710/2017);

- позиция лица, подавшего возражение, о том, что формулировки вопросов и вариантов ответа отчета ВЦИОМ предполагают наличие профессиональных знаний у респондентов, является необоснованной и не подтверждена никакими доказательствами. Также является противоречивым довод о том, что по существу проводится не экспертный опрос, а опрос потребителей, а результаты отчета,

выдаются за мнение потребителей. Как следует из отчета ВЦИОМ, целевой группой респондентов являются жители России лично покупавшие за последние 2-3 года уменьшенные (игрушечные) модели транспортных средств. Таким образом, отчет ВЦИОМ составлен именно по результатам опроса потребителей, а не специалистов;

- довод лица, подавшего возражение о том, что отчет ВЦИОМ не содержит исследования вопроса, который непосредственно следует из вывода Суда по интеллектуальным правам в решении от 04.06.2018 по делу N СИП-499/2017 о том, что «известный производитель транспортных средств может иметь в составе своего производства подразделение, выпускающее их уменьшенные модели в целях рекламы и популяризации, в качестве сувенирной продукции, а также в качестве дополнительного источника производственного дохода, либо размещать заказы на изготовление такой продукции у сторонних организаций», не соответствует действительности. На странице 18 отчета ВЦИОМ представлены результаты ответа на вопрос "Как Вы считаете, производители автобусов, как правило, имеют или не имеют подразделение, занимающееся производством уменьшенных (игрушечных) моделей автобусов?". При этом подавляющее большинство респондентов считают, что производители автобусов, не имеют подобных подразделений. Заключение ООО «НИИ ЗИС» №ИА-0811-16 от 09.11.2022 представлено именно для подтверждения обоснованности данного мнения респондентов.

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

С учетом даты (27.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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.

В соответствии с пунктом 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).

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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №647310, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком. Кроме того, согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с сокращенной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №750795. При этом, согласно доводам возражения, ООО «ПАЗ» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 28 класса МКТУ

оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750795.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПАЗ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ «модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные».

Противопоставленный товарный знак «ПАЗ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01-09, 11, 12, 17, 20, 22, 27, 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Оспариваемый и противопоставленный ему товарные знаки «ПАЗ» являются тождественными ввиду их совпадения во всех элементах.

При оценке однородности товаров 28 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №750795 и товаров 12 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №647310 коллегия учитывала Решение Суда, оставленное в силе Постановлением Суда. Вышеупомянутое Решение суда является релевантным рассматриваемому спору, поскольку оно касается тех же сторон спора и в нем дается оценка однородности товарам 12 и 28 классов МКТУ, также содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций.

В Решении суда (страницы 10-11) отражено следующее: «Суд полагает, что доводы завода об ошибочности вывода Роспатента о неоднородности товаров 12-го класса МКТУ «автобусы» и товаров 28-го класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные», обоснованы. Сопоставляя товары - «автобусы марки «ПАЗ» с товарами - «масштабные модели автобусов марки «ПАЗ» / «PAZ» можно говорить о том, что потребители могут отнести указанные товары к одному источнику происхождения. Для потребителей представляется вполне логичным, что известный

производитель транспортных средств может иметь в составе своего производства подразделение, выпускающее их уменьшенные модели в целях рекламы и популяризации, в качестве сувенирной продукции, а также в качестве дополнительного источника производственного дохода, либо размещать заказы на изготовление такой продукции у сторонних организаций».

Распространенной является практика, при которой производители транспортных средств осуществляют также выпуск и их уменьшенных моделей. Так, в частности, согласно выявленной в сети Интернет информации (<https://lenta.ru/news/2012/08/03/avtovaz/>, <https://ru.motor1.com/news/376207/skoda-scale-model-production/>, <https://kamaz.livejournal.com/1002644.html> и др.) концерн «АвтоВАЗ» «намерен продвигать марку автомобиля «LADA» с помощью игрушечных машинок», «В России будут выпускать игрушки - сборные модели КАМАЗа», «Компания Skoda рассказала секреты изготовления масштабных моделей на примере своих игрушек».

С учетом вышеизложенного, коллегия констатирует однородность товаров 28 класса МКТУ «модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные» оспариваемого знака, а также товаров 28 класса МКТУ противопоставленного знака и относящихся к транспортным средствам ввиду того, что у потребителей при восприятии сравниваемых товаров может сложиться неверное представление о едином источнике их происхождения.

В отношении анализа однородности товаров, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, коллегия учитывала, что вероятность их смешения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено тождество

сравниваемых знаков, а также однородность сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте, а также к риску их смешения в глазах потребителей.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия приняла также во внимание узкую специфику товаров 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к моделям [игрушки], моделям масштабным сборным, моделям транспортных средств, которые представляют собой воспроизведение предмета в уменьшенных размерах. Согласно доводам лица, подавшего возражение, правообладатель выпускает уменьшенные модели автобусов, которые воспроизводят автобусы, выпускаемые ООО «ПАЗ». Данное обстоятельство способно увеличивать вероятность того, что у среднего российского потребителя могут возникнуть представления о едином источнике происхождения сравниваемых видов товаров 12 и 28 классов МКТУ, содержащихся в перечнях оспариваемой и противопоставленной регистраций.

В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Правообладателем указывается на то, что в Решении суда было указано на возможность смешения товаров 12 и 28 классов МКТУ при условии наличия известности ООО «ПАЗ», а также в случае доказанности факта восприятия потребителем единого источника происхождения этих товаров. При этом, в судебных актах не исследовался вопрос о фактическом отнесении потребителями сравниваемых товаров к одному источнику происхождения. Вместе с тем, в рамках рассмотрения спора по делу №СИП-499/2017 оценивалась правомерность решения Роспатента, касающегося возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в рамках чего, действительно, требуется установить обстоятельства активной и интенсивной деятельности ООО «ПАЗ». Между тем положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не содержит подобных требований. Напротив, как следует из разъяснений, приведенных в пункте 162

Постановления Пленума Верховного Суда, для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Представленный правообладателем отчет (26) содержит ряд существенных недостатков, в связи с чем его вводы не могут быть положены в основу настоящего заключения. Так, согласно описанию исследования целевой группой опроса являются жители городов с населением 1 млн. и более, лично покупавшие за последние 2-3 года уменьшенные (игрушечные) модели транспортных средств. Таким образом, в выборку не попали лица, проживающие в городах с меньшей численностью населения, а также лица, которые связаны с производством, реализацией, использованием транспортных средств, то есть потребители, работники торговли, специалисты в области транспортных средств. Количество опрошенных респондентов опроса – 600 человек, вместе с тем, к данному исследованию не приложена методология и методика проведения данного исследования, которая устанавливала бы, что данное количество респондентов является достаточным для признания полученных результатов точными и надежными. Кроме того, исследование, проведенное в формате Интернет-опроса, не позволяет достоверно проверить, кто именно заполняет опросник. К недостаткам отчета (26) следует также отнести отсутствие опросных анкет, анализ которых позволил бы установить достоверность приведенных в опросе данных.

В отношении поставленных перед респондентами вопросов коллегия отмечает следующее.

В рамках социологического исследования респондентам задавались вопросы «По Вашему мнению, автобусы и уменьшенные (игрушечные) модели автобусов имеют одно и то же назначение или разное назначение», «Как Вы считаете, уменьшенные (игрушечные) модели автобусов изготавливаются из одних и тех же материалов или из различных материалов?», «На Ваш взгляд, автобусы и уменьшенные (игрушечные) модели автобусов являются или не являются взаимозаменяемыми?», «По Вашему мнению, автобусы и уменьшенные модели автобусов, как правило продаются в одних и тех же магазинах (местах продаж) или

разных магазинах (местах продаж)?», «Как Вы считаете, автобусы и уменьшенные (игрушечные) модели автобусов предназначены для одной и той же аудитории или для разных аудиторий?», «По Вашему мнению, автобусы и уменьшенные (игрушечные) модели автобусов могут или не могут использоваться совместно, одновременно, дополнять друг друга?» и т.д.

Согласно приведенным в перечисленных диаграммах ответам респонденты лишь отметили отсутствие однородности по отдельным критериям (имеют различное назначение, изготавливаются из различных материалов, не являются взаимозаменяемыми, продаются в разных местах, предназначены для разных аудиторий). Однако существенность таких критериев однородности товаров 12 и 28 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков при проведении социологического опроса не исследовалось.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 45 Правил отсутствие однородности по отдельным критериям не может однозначно свидетельствовать об отсутствии однородности сравниваемых товаров. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителем к единому источнику происхождения. Однако, данный вопрос не исследовался в представленном опросе (26).

В социологическом опросе приводится вопрос «Посмотрите, пожалуйста, на данный перечень товаров и скажите, какие из них, на Ваш взгляд, являются однородными, а какие нет». Подавляющее большинство участников исследования указали, что автобусы и уменьшенные (игрушечные) модели автобусов являются неоднородными товарами. Вместе с тем, согласно приложению №1 анкеты (Q9), указано, что к однородным являются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), имеющие одинаковое предназначение, изготовленные из одинаковых, близких материалов, что не в полной мере соответствует критериальному аппарату определения однородности товаров, установленных пунктом 45 Правил.

Следует отметить также, что в рамках исследования (26) не исследовался вопрос, который имеет принципиальное значение при рассмотрении однородности

сравниваемых видов товаров и связанный с возможностью создания у потребителей представления о едином источнике происхождения товаров 12 и 28 классов МКТУ, а также связанный с возможностью возникновения представлений о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован с использованием репутации лица, подавшего возражение. Ответы на вопросы «На Ваш взгляд, уменьшенные (игрушечные) модели автобусов выпускают только производители рекламных автобусов данных моделей или может выпускать любая компания-производитель игрушек?», «Как Вы считаете, производители автобусов, как правило, имеют или не имеют подразделения, занимающегося производством уменьшенных (игрушечных) моделей автобусов», «Как Вы считаете, производители уменьшенных (игрушечных) моделей автобусов, как правило, впускают свою продукцию по заказу производителей реальных автобусов или по своей инициативе?» не опровергают сделанного выше вывода.

В совокупности перечисленные особенности опроса (26) не позволяют полученным данным быть объективными и подтверждать вывод правообладателя об отсутствии однородности сравниваемых видов товаров.

В заключении (27) поставлена задача, которая не относится к существу вопроса об однородности товаров 12 и 28 классов МКТУ сравниваемых регистраций. Кроме того, в указанном заключении не исследованы условия производства и сбыта масштабных моделей автобусов «ПАЗ», а именно производятся ли они под контролем производителя автобусов.

В отзыве указано на отсутствие однородности сравниваемых видов товаров ввиду того, что они имеют различные род (вид), потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость и взаимозаменяемость, условия реализации и круг потребителей, традиционный и преимущественный уклад их использования. Однако, как отмечалось выше, отсутствие однородности товаров по отдельным критериям не свидетельствует о невозможности отнесения сравниваемых товаров к единому источнику происхождения.

Правообладатель приводит довод об активном использовании принадлежащих ему товарных знаков «ПАЗ» / «PAZ» по свидетельствам №750795 и №553581.

Однако, указанный довод ничем не подтвержден, более того, указанный довод не способен привести коллегия к иным выводам, нежели, чем те, которые были изложены выше по тексту заключения.

В отзыве указано также, что Суд по интеллектуальным правам не устанавливал и не анализировал однородность сравниваемых товаров, поскольку ни в одном из судебных актов не дана оценка признакам однородности в их совокупности и не обосновано почему тот или иной признак не принят во внимание, что является обязательным для вывода об однородности товаров, поскольку в ином случае будет свидетельствовать о нарушении судом норма материального права. Следует отметить, что в компетенцию коллегии не входит оценка нарушения судом норм материального права, при этом коллегия не может игнорировать выводы, положенные в основу Решения Суда, в котором прямо указано на ошибочность выводов Роспатента об отсутствии однородности товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Приведенная правообладателем международная практика, касающаяся вопроса однородности уменьшенных моделей игрушек и транспортных средств, не имеет значения в случае наличия Решения Суда, имеющего непосредственное отношение к существу рассматриваемого спора.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750795 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак «ПАЗ» тождественен сокращенной части фирменного наименования («ПАЗ») лица, подавшего возражение.

Согласно материалам (1, 2) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 02.07.2004, то есть до даты (27.09.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении документов, представленных в обоснование фактически осуществляемой деятельности ООО «ПАЗ», коллегией было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на производство уменьшенных моделей автобусов компаниями АО «Revontuli Toys Oy», ООО «С-Трейд», ООО «СИМБАТ», при этом, на производимых игрушках указывается на факт их производства по лицензии ООО «ПАЗ». В рамках изложенного, лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (3) о предоставлении неисключительной лицензии на использование изображение автобусов марки ПАЗ в отношении АО «Revontuli Toys Oy», отчет о продажах (4, 6) данной компании, акты приема-передачи (19). С материалами возражения представлены также фото упаковки игрушек, где указано на их производство по лицензии ООО «ПАЗ». Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлен договор (5) о предоставлении неисключительной лицензии ООО «С-Трейд» на использование изображения товарного знака ООО «ПАЗ», отчет о продажах данной компании (6), акты приема – передачи (17), выписка из протокола разногласий (18), письмо об уполномоченных импортерах (30). Также в материалах возражения содержится договор о предоставлении права использования товарных знаков лица, подавшего возражение, ООО «СИМБАТ» (8), отчет о продажах данной компании (8), материалы договора поставки (20-21), материалы лицензионного договора (22-23), фотографии уменьшенной модели автобуса (24). Помимо прочего, лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сайтов (21) с изображением игрушечных транспортных средств «ПАЗ» различных моделей. По мнению ООО «ПАЗ» деятельность, осуществляемая под контролем и в интересах лица, подавшего возражение, является реализацией данным лицом своего исключительного права на

фирменное наименование.

Коллегия отмечает, что при анализе на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства с фирменным наименованием, коллегия руководствовалась нормами статьи 1474 Кодекса, которой установлено, что исключительное право на фирменное наименование не отчуждаемо. Следовательно, передача прав на фирменное наименование по лицензии не допускается и в качестве доказательства деятельности под фирменным наименованием может быть признана только та деятельность, которая осуществлялась лицом, подавшим возражение, лично.

В отношении деятельности, непосредственно осуществляемой ООО «ПАЗ», в распоряжение коллегии были представлены документы (10-11, 28-29).

На распечатке (10) указана выпускаемая ОАО «Павловский автобус», ООО «Павловский автобусный завод» продукция. Вместе с тем, данные, приведенные на упомянутом на сайте (10), носят информационный характер и не свидетельствуют о фактически осуществляемой деятельности с использованием фирменного наименования, лица, подавшего возражение. Кроме того, не ясно, какое отношение лицо, подавшее возражение (ООО «Павловский автобусный завод»), имеет к ОАО «Павловский завод».

Представленные справки об объемах производства и продажи автобусов марки «ПАЗ» (11) составлены в одностороннем порядке самим лицом, подавшим возражение.

Письмо и свидетельство (28-29) о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя транспортных средств, также как и материалы (10-11) в отсутствие иных документов, свидетельствующих о фактическом производстве и реализации автобусов, не могут однозначно подтверждать доводы ООО «ПАЗ» о ведении им соответствующей коммерческой деятельности.

Для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, материалы возражения не содержат в

себе необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным ввиду отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о фактически осуществляемой ООО «ПАЗ» деятельности по производству и реализации автобусов, которая могла бы признаваться однородной по отношению к товарам 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №750795 недействительным полностью.