


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.04.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «НПК МСА»), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  LASERCUT ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НА ДОЛГО! » по заявке №2020773370 с приоритетом от 21.12.2020 зарегистрирован 13.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №806856 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ и услуг 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инфо-Сервис», 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 29, корп. 4, лит. А, пом. 1-О, офис 3 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 13.04.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8 за 2021 год.

Согласно доводам возражения и дополнениям к нему, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2021, 24.06.2021, 19.07.2021, правовая охрана товарному знаку по

свидетельству №806856 в отношении всех товаров и услуг 07, 09, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, предоставлена в нарушение требования пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении и дополнениях к нему доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 сходен до степени смешения с обозначением «LASERCUT», которое ООО «НПК МСА» более 10 лет использует для индивидуализации своей продукции и оказываемых услуг, при этом сопоставляемые обозначения характеризуются фонетическим и семантическим тождеством, а наличие в составе оспариваемого товарного знака буквы «R» в оригинальной графике не исключает сходства сопоставляемых обозначений, близкого к тождеству;

- ООО «НПК МСА» является производителем широкого перечня сертифицированных станков с самыми разными функциями, лазерного раскройного оборудования, в том числе оборудования для резки органических материалов всех видов (фанера, гетинакс, некоторые сортаменты пластика оргстекло, полипропилен, поликарбонат, акрил, мрамор, стекло, кожу, картон, бумагу, паронит, текстолит, капролон, фторопласт, резина и т.д.), которые поставляются во многие регионы Российской Федерации, осуществляет гарантийное обслуживание, проводит пуско-наладочные работы, обучение персонала конечного потребителя и использует обозначение «LASERCUT» для индивидуализации своей продукции и услуг, что подтверждается документами первичного бухгалтерского учета, выставочными материалами, публикациями в печатных и электронных изданиях, распечатками из рекламных сервисов, деловой перепиской с третьими лицами и государственными органами;

- на www.unimach.ru, принадлежащему лицу, подавшему возражение, кроме выпускаемого оборудования, представлен широкий перечень услуг, отдельно выделен сервис компании;

- ООО «НПК МСА» является крупнейшим производителем станкоинструментальной продукции на территории Евразийского Экономического

Союза (ЕАЭС), поставляет свою продукцию более чем в 50 регионов Российской Федерации, является системообразующим предприятием для её экономики;


- регулярное представление станочной продукции под конкретным обозначением на специализированных российском и международных выставках формирует его известность и узнаваемость среди покупателей соответствующих товаров;

- регистрация оспариваемого товарного знака со словесным элементом «LASERCUT», предназначенного для реализации китайской станочной продукции, не отвечает интересам российского производителя, поскольку в результате его использования неизбежно возникает вероятность ассоциирования продукции с оригинальным производителем и создается не соответствующее действительности впечатление об аффилированности ООО «НПК МСА» с ООО «Инфо-Сервис»;

- поскольку товары и услуги, приведенные в перечне зарегистрированного товарного знака по свидетельству №806856, являются однородными товарам, производство которых осуществляет ООО «НПК МСА» под обозначением «LASERCUT», а сопоставляемые обозначения практически тождественны, существует угроза смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;


- правообладатель оспариваемого товарного знака получил необоснованные конкурентные преимущества, поскольку обозначение «LASERCUT» стало известно в гражданском обороте благодаря деятельности ООО «НПК МСА», а регистрация и использование этого обозначения правообладателем осуществлена с целью вызвать смешение оригинальных товаров и услуг на рынке станкостроительного оборудования;

- недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака подтверждается также тем, что в его составе, помимо сильного словесного

элемента «LASERCUT», присутствуют изобразительный элемент «» и словесный элемент «ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НАДОЛГО!», которые копируют принадлежащие ООО «НПК МСА» обозначения – словесное обозначение

«LASERCUT», изобразительный элемент, включенный в товарный знак



«» по свидетельству №604886, а также словосочетание «Конструируем будущее», при этом все элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются компиляцией словесных и изобразительных элементов товарного знака по свидетельству №604886;

- правообладатель и связанному с ним юридическому лицу - ООО «СТАНКОПРОМ», было известно об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «LASERCUT» задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- ООО «НПК МСА» было установлено, что при введении в поисковой системе Google запроса по обозначению «UNIMASH», которое зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №424969 и принадлежит лицу, подавшему возражение, появляется реклама сайта <https://lasercut.ru>, на котором фигурирует оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 и предлагается к продаже однородная продукция, использование же без разрешения ООО «НПК МСА» в качестве ключевого слова принадлежащего ему обозначения с целью последующего перехода на сайт конкурента, является недобросовестными действиями, что подтверждается соответствующей судебной практикой (см. по становления Суда по интеллектуальным правам по делу №А43-32542/2017, делу №А640-167611/2018, делу №А60-7237/2018, постановления Тринадцатого Арбитражного суда по делу №А56-49696/2020, №А56-133360/2019);

- производители лазерного оборудования лишены законного права размещать на товаре его общепринятое обозначение, а также оказывать услуги по ремонту и другому обслуживанию оборудования при его эксплуатации, при этом данное оборудование сообщает потребителю об основной его характеристике – резке лазером, что наделяет правообладателя необоснованными преимуществами;

- оспариваемый товарный знак в качестве доминирующего элемента включает в свой состав словесный элемент «LASERCUT», состоящий из слов «LASER» и «CUT», являющихся терминами в области деятельности правообладателя – продавца

металлообрабатывающего оборудования и товаров, изменяющих свойства заготовок за счет лазерной обработки, характеризует услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а также однородные товары, а присутствие в составе оспариваемого товарного знака аббревиатуры «LC», стилизованной под изобразительный элемент



«», является подтверждением этому доводу, где «L» - «laser», «C» - «cut»;

- по результатам проведенного информационного поиска установлено, что обозначение «LASERCUT» не является фантазийным, а переводится на русский язык как «лазерная резка» / «лазерный разрез», следовательно, является термином в области деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение, такое обозначение должно быть общедоступным для соответствующих производителей лазерных раскройных комплексов и исполнителей соответствующих услуг по ремонту, наладке и продвижению данного оборудования;

- в сети Интернет, в специализированных статьях и словарно-справочных источниках имеется большой объем информации относительно самостоятельности тождественных понятий «laser cut», «лазерная резка», с которым может ознакомиться широкий круг лиц;

- лицу, подавшему возражение, поступают обращения со стороны потребителей, которые, посетив 21-ую международную специализированную выставку «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка-2021», ошибочно сочли, что оспариваемый товарный знак принадлежит ООО «НПК МСА»;

- своим письмом от 07.06.2021 Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» отметило, что обозначение «LASERCUT» не является фантазийным, не носит творческого характера, является производным от английских слов «laser» (лазер), «cut» (резать), при этом указало на факт смешения товаров, маркируемых обозначением «LASERCUT», имевшим место на вышеуказанной выставке;

- ООО «НПК МСА» стало известно о том, что правообладателем было инициировано судебное разбирательство относительно нарушения прав на

принадлежащие ему комбинированные товарные знаки «Wattsan», в качестве третьего лица по этому делу был привлечено ООО «СТАНКОПРОМ», которое, действуя под контролем правообладателя оспариваемого товарного знака на своем сайте www.lasercut.ru, использует в рекламных объявлениях при запросе в поисковых сетях Интернет ключевое слово «UNIMASH», положенное в основу товарного знака по свидетельству №424969, принадлежащего лицу, подавшему возражение, неразрывно связанное с обозначением «LASERCUT»;

- учитывая наличие сведений у правообладателя оспариваемого товарного знака сведений об однородной деятельности ООО «НПК МСА» и производимой им продукции, не исключено обращение правообладателя с иском о нарушении его исключительного права на товарный знак по свидетельству №806856;

- при этом регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 фактически повлекла смешение с оригинальным производителем товаров и услуг - ООО «НПК МСА», стала причиной необоснованного конкурентного преимущества ООО «Инфо-Сервис», которое никогда не производило товаров, в отличие от лица, подавшего возражение, использовавшего обозначение «LASERCUT» на протяжении длительного периода времени;

- очевидно, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, способно и дальше вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя и страны изготовления товаров (оказания услуг);

- обозначение «LASERCUT» («лазерная резка», «лазерная обработка») с учетом деятельности правообладателя по обработке металлических изделий, монтажу промышленных машин, производству металлообрабатывающего оборудования не является фантазийным, а ассоциируется у потребителей с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №806856, т.е. термин «LASERCUT» определяет их, указывает на их вид и назначение, не обладает различительной способностью;

- документы возражения свидетельствуют о том, что ООО «НПК МСА», являясь крупнейшим производителем станкостроительной продукции на территории Российской Федерации и системообразующей организацией российской экономики, в

первую очередь осуществляет производство лазерных станков «LASERCUT», которые прошли соответствующие испытания и сертификацию до даты приоритета оспариваемого товарного знака, были широко представлены в гражданском обороте, активно рекламировались на протяжении 10 лет, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака каких-либо сведений об использовании им оспариваемого товарного знака не представил.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856 недействительным в отношении всех приведенных в возражении товаров и услуг 07, 09, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения лицом, его подавшим, представлены копии следующих документов (учитывая документы дополнений к возражению от 07.05.2021, 24.06.2021, 19.07.2021):

(1) Сведения о государственной регистрации ООО «НПК МСА», протокол внеочередного собрания участников ООО «НПК МСА» №14 от 28.11.2019, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

(2) Договор №35 от 19.10.2015;

(3) Договор 1442-КП от 31.10.2011;

(4) Договор купли-продажи №85327 от 09.02.2021;

(5) Договор №22 от 19.02.2021;

(6) Договор №72 от 31.10.2016 и акт ввода в эксплуатацию по указанному договору;

(7) Договор поставки № 1607-52-ПБ от 15.08.2016;

(8) Товарная накладная №161118-06 по договору поставки №1607-52-ПБ;

(9) Договор №57 от 18.08.2016 и акт к нему;

(10) Договор №1906 от 26.04.2019 и отгрузочные документы к указанному договору;

(11) Договор №91 от 20.06.2019 и отгрузочные документы к указанному договору;

(12) Договор №26 от 19.04.2018 и отгрузочные документы к указанному договору;

(13) Договор №81 от 11.06.2019;

(14) Договор купли-продажи № 183 от 02.08.2019;

(15) Договор №104 от 01.07.2019;

(16) Договор поставки №12-07-19МГК от 23.07.2019;

(17) Договор №71441 от 04.09.2019;

(18) Договор №47 от 03.07.2017;

(19) Договор №48 от 02.08.2016;

(20) Договор поставки №308-18-КЗН-К от 21.12.2018;

(21) Договор №1 от 13.01.2020;

(22) Договор №70 от 29.05.2020;

(23) Договор №73 от 02.06.2020;

(24) Осмотр сайта www.unimach.ru от 28.10.2020;

(25) Осмотр сайта www.unimach.ru от 10.04.2021;

(26) Осмотр сайта www.unimach.ru на сервисе web.archive.org за 2010 год от 09.04.2021;

(27) Осмотр сайта www.unimach.ru на сервисе web.archive.org за 2012 год от 09.04.2021;

(28) Осмотр сайта www.unimach.ru на сервисе web.archive.org за 2015 год от 09.04.2021;

(29) Письмо Министерства промышленности и торговли России от 21.04.2020 о включении в перечень системообразующих организаций для российской экономики;

(30) Заключение Министерства промышленности и торговли от 25.01.2019;

(31) Акт экспертизы №002-11-05385 Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»;

(32) Акт №002-11-01640 от 11.04.2017;

(33) Диплом участника с выставки «Металлообработка-2016»;

(34) Диплом участника с выставки «Металлообработка-2017»;

- (35) Диплом участника с выставки «Металлообработка-2018»;
- (36) Диплом участника с выставки «Металлообработка-2019»;
- (37) Диплом участника с выставки «Технофорум-2019»;
- (38) Диплом участника с выставки «Технофорум-2020»;
- (39) Договор №19059/852 от 18.09.2019 по Выставке «Технофорум-2019»;
- (40) Платежное поручение №19904 от 26.09.2019;
- (41) Платежное поручение №21477 от 16.10.2019;
- (42) Договор №19040-477 от 19.04.2019 «Металлообработка-2019»;
- (43) Платежное поручение №8619 от 29.04.2019 на 1 074 360 рублей;
- (44) Лист исполнения от 21.05.2019 по Выставке «Металлообработка-2019»;
- (45) Протокол осмотра доказательств от 21.10.2020 на бланке 77 АГ 5264111;
- (46) Фотография с Выставки «Технофорум-2019»;
- (47) Фотография с выставки «Металлообработка-2019»;
- (48) Распечатки из сервиса Яндекс.Директ с обозначением «LASERCUT»;
- (49) Выписка из журнала «Ритм Машиностроения» №5 от 2019 года;
- (50) Выписка из официального каталога-путеводителя «Технофорум-19»;
- (51) Выписка из журнала «Бизнес Столицы 2020»;
- (52) Выписка из журнала «Металл Экспо» №28 декабрь 2019 г.;
- (53) Выписка из журнала «Техсовет» №7 за июль 2020 г.
- (54) Выписка из журнала «Техсовет» №10 за октябрь 2020 г.;
- (55) Акты выполненных работ №1762 от 30.06.2017, №1763 от 30.06.2017, №1781 от 12.07.2017; №1792/2 от 27.07.2017, №1801 от 04.08.2017, №1816/1 от 11.08.2017, №1850 от 24.08.2017, №1851 от 29.08.2017, №1857 от 28.08.2017, №1862 от 02.09.2017, №3504 от 04.08.2019, №3524 от 09.08.2019, №4224 от 19.03.2020, №4842 от 25.09.2020, №4874 от 01.10.2020, №4893 от 05.10.2020, №4915 от 10.10.2020;
- (56) Акты выполненных негарантийных работ №4999 от 06.11.2020, №5549 от 31.03.2021;
- (57) Акт выполненных работ №5590 от 06.04.2021;

(58) Акты о выполнении пусконаладочных работ №372 от 15.09.2017, №397 от 18.12.2017, №406 от 17.01.2018, №417 от 07.03.2018, №430 от 24.04.2018, №445 от 15.06.2018, №458 от 28.06.2018, №561 от 08.05.2019, №563 от 20.05.2019, №570 от 03.06.2019, №589 от 29.07.2019, №611 от 30.08.2019, №616 от 12.09.2019, №619 от 27.09.2019, №659 от 29.11.2019, №758 от 24.08.2020, №767 от 21.09.2020, №822 от 23.01.2021, №842 от 25.03.2021;

(59) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 03.07.2020 к ДКП №35671222-КП ТУЛ-19 от 24.09.2019;

(60) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 25.09.2020 к Договору №82.05-2020 от 10.07.2020;

(61) Письмо ООО «Полистрой» за исх. №217 от 22.10.2020;

(62) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2019»;

(63) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2018»;

(64) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2017»;

(65) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2016»;

(66) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2014»;

(67) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2013»;

(68) Фотографии с международной выставки «Металлообработка-2012»;

(69) Осмотр размещенной на сайте <https://pub.fsa.gov.ru> декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АУ04.В.06878 ООО «НПК МСА» для станков «LASERCUT»;

(70) Осмотр размещенной на сайте <https://pub.fsa.gov.ru> декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.84198 ООО «НПК МСА» для станков «LASERCUT»;

(71) Осмотр размещенной на сайте <https://pub.fsa.gov.ru> декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД07.В.02259/20 ООО «НПК МСА» для станков «LASERCUT»;

(72) Сертификат соответствия №С-RU.АВ75.В.01623 на бланке ТР 1264050 от 07.06.2012;

- (73) Протокол испытаний №277-01-20/12-ЦТ от 29.01.2020 о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011;
- (74) Декларация соответствия ТС №RU. Д-RU.АУ04.В.06878 от 30.12.2014;
- (75) Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-1Ш.АД07.В.02259/20 от 18.02.2020;
- (76) Свидетельство №604886 на товарный знак;
- (77) Фотография вывески и товарного знака ООО «Инфо-Сервис»;
- (78) Фотография вывески на здании ООО «НПК МСА»;
- (79) Осмотр сайта www.lasercut.ru на 20.07.2020;
- (80) Осмотр сайта www.lasercut.ru на 03.08.2020;
- (81) Осмотр сайта www.lasercut.ru на 03.09.2020;
- (82) Распечатки перечня статей, определяющих «лазерную резку» / «lasercut»;
- (83) Статья: Feed forward Control Strategies for High-Speed Contouring Machine Tools, Roy C. Ko, Malcolm C. Good and Saman K. Halgamuge – 1999;
- (84) Статья: Experimental investigations of CO2 laser cut quality: a review, Miroslav Radovanovic, Milos Madic – 2011;
- (85) Статья: RESEARCH ON SURFACE ROUGHNESS BY LASER CUT, Miroslav Radovanovic, Predrag Dasic – 2013;
- (86) Письмо от ООО «Станкопром» исх. №123 от 31.05.2021;
- (87) Письмо от АО «ПроТехнологии» исх. №163 от 02.06.2021;
- (88) Письмо от ООО «НПФ Дюкон» исх. №б/н от 03.06.2021;
- (89) Письмо от ООО «Техновелд»;
- (90) Письмо от ООО «Промлайн»;
- (91) Письмо от ООО «Плазмакат» исх. №3 от 03.06.2021;
- (92) Письмо от ООО «ИнтерСнаб» исх. №20 от 03.06.2021;
- (93) Письмо от Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» исх. №140 от 07.06.2021;
- (94) Письмо от ООО «АВиК-Комплект» исх. №1 от 22.06.2021;
- (95) Договор №71 от 13.09.2017;
- (96) Договор №161 от 17.12.2018;

- (97) Договор №44 от 18.04.2018;
- (98) Договор №11 от 18.03.2016;
- (99). Договор №110 на постгарантийное обслуживание от 01.12.2017;
- (100) Договор №02 от 17.01.2017;
- (101) Акт сдачи-приемки оборудования и выполнения работ от 17.08.2018 по договору №57117 от 29.01.2018;
- (102) Договор купли-продажи №65625 от 21.01.2019;
- (103) Акт сдачи-приемки оборудования и выполнения работ от 09.09.2019 по договору купли-продажи №65625 от 21.01.2019;
- (104) Договор №41 от 26.06.2017;
- (105) Договор №51606 от 11.05.2017;
- (106) Акт сдачи-приемки оборудования и выполненных работ от 12.06.2017 по договору №51606 от 11.05.2017;
- (107) Договор №46 от 09.06.2018;
- (108) Договор №58 от 28.07.2017;
- (109) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 02.02.2018 к договору №58 от 28.07.2017;
- (110) Договор №2017/55-5140/КП/10533/001 от 24.08.2017;
- (111) Договор №КП-54-0060/15 от 17.08.2015;
- (112) Договор №45 от 19.07.2016;
- (113) Договор №54 от 28.04.2018;
- (114) Договор №39300 от 13.08.2015;
- (115) Акт выполненных работ №1428 от 02.11.2016;
- (116) Договор №82 от 21.12.2016;
- (117) Акт ввода оборудования в эксплуатацию к договору №82 от 21.12.2016;
- (118) Договор №КП-77-0078/16 от 16.08.2016;
- (119) Акт приема-передачи от 25.01.2017 к договору №КП-77-0078/16 от 16.08.2016;
- (120) Договор №59 от 08.09.2016;

(121) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 14.03.2017 к договору №59 от 08.09.2016;

(122) Договор №179 от 11.11.2020;

(123) Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2021 по делу А56-104899/2020;

(124) Материалы заявки № 2020702951;

(125) Скриншот перевода обозначения «LASERCUT» из сервиса www.translaye.yandex.ru;

(126) Скриншот перевода обозначения «LASERCUT» из сервисов www.translaye.yandex.ru и www.multitrans.com;

(127) Отзыв на доводы ООО «НПК МСА» против регистрации в качестве товарного знака обозначения «LASERCUT» для товаров и услуг 07, 09, 41, 42 классов МКТУ от 23.06.2021;

(128) Осмотр сайта www.unimach.ru в сервисе Wayback Machine за 2010-2020гг.;

(129) Выписка из сервиса СПАРК по данным ООО «НПК МСА» за предшествующие 2020 году периоды;

(130) Справка, составленная в соответствии со сведениями бухгалтерского учета по счету №43, о количестве реализованных установок «LASERCUT» с января 2010 по июнь 2021 года;

(131) Справка, составленная в соответствии со сведениями бухгалтерского учета по счету №43, о количестве реализованных установок «LASERCUT» по годам с января 2012 по июнь 2021 года;

(132) Осмотр официального сайта <https://catalog.exposentr.ru> со сведениями об участии в международных выставках;

(133) Договор №15 от 09.04.2012;

(134) Акт приема-передачи оборудования от 11.12.2012 к договору №15 от 09.04.2012;

(135) Договор поставки №373/12-К от 04.06.2012;

- (136) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 21.12.2012 к договору №373/12-К от 04.06.2012;
- (137) Договор поставки №388/12-К от 08.06.2012;
- (138) Акт приема-передачи оборудования от 11.07.2012 к договору №388/12-К от 08.06.2012;
- (139) Договор №47 от 18.10.2012;
- (140) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 21.06.2013 к договору №47 от 18.10.2012;
- (141) Договор поставки №271/12-УФА-К от 27.12.2012;
- (142) Договор поставки №1255/13-ОБЛ-К от 27.12.2013;
- (143) Акт приема-передачи от 14.02.2014 к договору №1255/13-ОБЛ-К от 27.12.2013;
- (144) Акт о вводе оборудования в эксплуатацию от 12.03.2014 к договору №1255/13-ОБЛ-К от 27.12.2013;
- (145) Договор поставки оборудования № 4217-2013-ЛО-ПС-ДКП от 11.12.2013;
- (146) Акт приема-передачи от 11.03.2014 к договору №4217-2013-ЛО-ПС-ДКП от 11.12.2013;
- (147) Акт о вводе оборудования в эксплуатацию от 25.03.2014 к договору №217-2013-ЛО-ПС-ДКП от 11.12.2013;
- (148) Договор поставки оборудования №182/13-ННГ-К от 07.11.2013;
- (149) Акт об окончании пуско-наладочных работ от 12.03.2014 к договору №182/13-ННГ-К от 07.11.2013;
- (150) Договор №КП-54-0151/13 купли продажи от 23.09.2013;
- (151) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 12.12.2013 к договору №КП-54-0151/13 от 23.09.2013;
- (152) Договор поставки №18/ЛД-462 от 17.06.2013;
- (153) Акт приемки-передачи от 26.06.2013 к договору №18/ЛД-462 от 17.06.2013;

(154) Договор купли-продажи №2013/025962/КП/05922/001 от 10.01.2014 с актом;

(155) Договор купли-продажи №887НН/2014 от 30.09.2014;

(156) Договор №30 от 04.07.2014;

(157) Договор №50 от 23.09.2014;

(158) Договор поставки №235/14-Бел-К от 03.12.2014 с актами;

(159) Договор купли-продажи №2015/02-5962/КП/07361/001 от 01.04.2015;

(160) Акты о выполнении пусконаладочных работ №168 от 14.12.2013, №165 от 04.12.2013, №160 от 22.11.2013, №151 от 07.10.2013, №167 от 11.12.2013, №209 от 02.10.2014, №225 от 03.02.2015, №223 от 16.03.2015, №255 от 13.07.2015, №261 от 14.09.2015, №266 от 01.10.2015, №283 от 20.01.2016, №295 от 05.05.2016, №297 от 29.05.2016, №307 от 15.08.2016, №328 от 26,12.2016;

(161) Платежные поручения №515 от 28.01.2015 на 65 000 рублей, №1279 от 25.02.2015 на 62 500 рублей, №1927 от 24.03.2015 на 60 000 рублей, №2718 от 20.04.2015 на 59 590 рублей, №3585 от 22.05.2015 на 14 240 рублей, №3756 от 28.05.2015 на 14 240 рублей, №3757 от 28.05.2015 на 60 000 рублей, №4654 от 29.06.2015 на 60 000 рублей, №5256 от 20.07.2015 на 70 000 рублей, №6014 от 18.08.2015 на 70 000 рублей, №6742 от 10.09.2015 на 70 800 рублей, № 7831 от 12.10.2015 на 70 800 рублей, №8912 от 06.11.2015 на 75 800 рублей, №9918 от 03.12.2015 на 100 000 рублей, №114 от 13.01.2016 на 76 000 рублей, №1265 от 12.02.2016 на 79 500 рублей, №2218 от 11.03.2016 на 75 000 рублей, №3503 от 08.04.2016 на 80 000 рублей, №4452 от 05.05.2016 на 80 000 рублей, №5841 от 07.06.2016 на 80 000 рублей, №6893 от 04.07.2016 на 80 000 рублей, №8421 от 10.08.2016 на 80 000 рублей, №9298 от 01.09.2016 на 80 000 рублей, №10835 от 06.10.2016 на 90 000 рублей, №12147 от 03.11.2016 на 90 000 рублей, №13756 от 07.12.2016 на 150 000 рублей, №808 от 23.01.2017 на 80 000 рублей, №2534 от 28.02.2017 на 100 000 рублей, №4641 от 10.04.2017 на 100 000 рублей, №6661 от 22.05.2017 на 100 000 рублей, №8673 от 26.06.2017 на 100 000 рублей, №10089 от 21.07.2017 на 100 000 рублей, №11940 от 24.08.2017 на 100 000 рублей, №13451 от 19.09.2017 на 100 000 рублей, №15139 от 19.10.2017 на 100 000 рублей, №17233 от

23.11.2017 на 75 000 рублей, №18136 от 07.12.2017 на 200 000 рублей, №1234 от 30.01.2018 на 100 000 рублей, №2807 от 26.02.2018 на 100 300 рублей, №4351 от 26.03.2018, №6453 от 27.04.2018 на 101 480 рублей, №8678 от 04.06.2018 на 118 000 рублей, №10676 от 04.07.2018 на 165 200 рублей, №13644 от 21.08.2018 на 165 200 рублей, №16022 от 25.09.2018 на 165 200 рублей, №18175 от 26.10.2018 на 177 000 рублей, №21130 от 10.12.2018, №1118 от 23.01.2019 на 200 000 рублей, №3430 от 22.02.2019 на 200 000 рублей, №6014 от 28.03.2019 на 150 000 рублей, №7897 от 22.04.2019 на 150 000 рублей, №10315 от 24.05.2019, №13073 от 28.06.2019 на 120 000 рублей, №15380 от 29.07.2019 на 120 000 рубле, №17872 от 29.08.2019 на 120 000 рублей, №19832 от 25.09.2019 на 120 000 рублей, №21919 от 22.10.2019 на 120 000 рублей, №24178 от 21.11.2019 на 110 000 рублей, №26656 от 20.12.2019 на 110 000 рублей, №1727 от 28.01.2020 на 110 000 рублей, №4269 от 27.02.2020 на 140 000 рублей, №6521 от 26.03.2020 на 120 000 рублей, №9524 от 18.05.2020, №11466 от 15.06.2020, №14204 от 21.07.2020, №16573 от 20.08.2020, №19085 от 22.09.2020, №22549 от 29.10.2020, №25302 от 27.11.2020, №284 от 20.01.2015 на 64 800 рублей, №844 от 09.02.2015 на 66 000 рублей, №1689 от 13.03.2015 на 30 000 рублей, №1930 от 24.03.2015 на 60 000 рублей, №2719 от 20.04.2015 на 58 500 рублей, №3464 от 18.05.2015 на 60 000 рублей, №4089 от 09.06.2015 на 60 000 рублей, №4653 от 29.06.2015 на 70 800 рублей, №5255 от 20.07.2015 на 70 800 рублей, №5981 от 17.08.2015 на 80 240 рублей, №6722 от 09.09.2015 на 70 800 рублей, №7422 от 01.10.2015 на 70 800 рублей, №8425 от 26.10.2015 на 73 160 рублей, №8981 от 10.11.2015 на 76 700 рублей, №10273 от 11.12.2015 на 100 300 рублей, №615 от 26.01.2016 на 79 650 рублей, №1826 от 29.02.2016 на 79 650 рублей, №2881 от 25.03.2016 на 82 600 рублей, №4451 от 05.05.2016 на 79 650 рублей, №5840 от 07.06.2016 на 80 000 рублей, №6892 от 04.07.2016 на 80 000 рублей, №8422 от 10.08.2016 на 80 004 рублей, №9762 от 12.09.2016 на 82 600 рублей, №11241 от 17.10.2016 на 90 000 рублей, №14390 от 19.12.2016 на 153 400 рублей, №2263 от 20.02.2017 на 100 000 рублей, №3932 от 27.03.2017 на 100 000 рублей, №5629 от 28.04.2017 на 100 000 рублей, №6923 от 25.05.2017 на 100 000 рублей, №8675 от 26.06.2017 на 106 200 рублей, №10090 от 21.07.2017 на 106 200 рублей, №11738 от

21.08.2017 на 100 300 рублей, №13241 от 15.09.2017 на 106 200 рублей, №14756 от 12.10.2017 на 100 300 рублей, №16552 от 13.11.2017 на 76 700 рублей, №18267 от 11.12.2017 на 200 600 рублей, №911 от 24.01.2018 от 100 300 рублей, №2643 от 21.02.2018 от 106 200 рублей, №4352 от 26.03.2018 от 101 480 рублей, №6454 от 27.04.2018 от 106 200 рублей, №8259 от 29.05.2018 от 118 000 рублей, №10675 от 04.07.2018 от 165 200 рублей, №13643 от 21.08.2018 от 165 200 рублей, №15753 от 20.09.2018 от 165 200 рублей, №18176 от 26.10.2018 от 177 000 рублей, №20312 от 28.11.2018 от 177 000 рублей, №22573 от 27.12.2018 от 177 000 рублей, №1026 от 22.01.2019 на 180 000 рублей, №2656 от 12.02.2019 на 210 000 рублей, №5315 от 20.03.2019 на 150 000 рублей, №7756 от 18.04.2019 на 150 000 рублей, №10316 от 24.05.2019 на 120 000 рублей, №13072 от 28.06.2019 на 120 000 рублей, №15379 от 29.07.2019 на 120 000 рублей, №17871 от 29.08.2019 на 120 000 рублей, №19831 от 25.09.2019 на 120 000 рублей, №21920 от 22.10.2019 на 120 000 рублей, №24179 от 21.11.2019 на 129 999 рублей 60 коп. №26655 от 20.12.2019 на 129 960 рублей, №1728 от 28.01.2020 на 130 000 рублей, №4270 от 27.02.2020, №6520 от 26.03.2020 на 120 000 рублей, №9523 от 18.05.2020 на 120 000 рублей, №11465 от 15.06.2020 на 144 000 рублей, №14205 от 21.07.2020 на 144 000 рублей, №16572 от 20.08.2020 рублей, №19086 от 22.09.2020 на 120 000 рублей, №22548 от 29.10.2020 на 144 000 рублей, №25301 от 27.11.2020 на 144 000 рублей;

(162) Расчет затрат на услуги рекламы ООО «Яндекс» и ООО «Гугл» в период с 2015 г. по 2020 г.;

(163) Справка АО «РСИЦ» о принадлежности домена unimach.ru ООО «НПК МСА»;

(164) Расчет средней стоимости станка под маркировкой «LASERCUT» из представленных договоров за 2017 год;

(165) Выписка из сервиса СПАРК по данным ООО «ИНФО-СЕРВИС» за время существования компании;

(166) Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу №А40-5941/2021;

(167) Ответ ООО «Яндекс» на запрос суда исх. №б/н от 30.06.2021;

(168) Скриншоты из сервиса СПАРК на юридические лица «Лазеркат»;

(169) Выписка, содержащая перевод статьи Feed forward Control Strategies for High-Speed Contouring Machine Tools, Roy C. Ko, Malcolm C. Good and Saman K. Halgamuge – 1999;

(170) Выписка, содержащая перевод статьи Experimental investigations of CO2 laser cut quality: a review. Miroslav Radovanovic, Milos Madic - 2011.;

(171) Выписка, содержащая перевод статьи RESEARCH ON SURFACE ROUGHNESS BY LASER CUT, Miroslav Radovanovic, Predrag Dasic – 2013;

(172) Скриношпы переводов обозначений «LASERCUT» / «LASER CUT» из ранее представленных источников;

(173) Осмотр верифицированного сайта <https://unicont.coin/news/>, содержащего новостные статьи об участии ООО «НПК МСА» на международных профильных выставках;

(174) Осмотр информации с сайтов <https://wvvvvv.korabel.ru>, <http://old2.vdvsn.ru>, <https://lasercuter.ru>, <https://laser.tweld.ru/>. <https://protechnolog.ru>, <https://proflasermet.ru>, <https://tvim.ru>, <https://laserrez.ru>, <https://www.cutsystem.ru>. <https://stanberg.ru>, в сервисе Web.Archive;

(175) Осмотры видеороликов о станках «LASERCUT» производства ООО «НПК МСА», размещенных на видеохостинге YouTube до 2013 года;

(176). Акт сдачи-приемки от 19.03.2012 к договору №1442-КП от 31.10.2011;

(177) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 22.01.2020 к договору №183 от 02.08.2019;

(178) Акт приема-передачи товара от 09.12.2019 к договору №183 от 02.08.2019;

(179) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 19.09.2019 к договору №104 от 01.07.2019;

(180) Акт ввода оборудования в эксплуатацию к договору № 01-08/19МНГ от 07.08.2019;

(181) Акт приема-передачи от 13.12.2019 по договору №01-08/19МНГ от 07.08.2019 с товарной накладной №191213-03 от 13.12.2019;

(182) Акт сдачи-приемки оборудования и выполненных работ от 06.03.2020 по договору №71441 от 04.09.2019;

(183) Акт ввода оборудования в эксплуатацию от 22.07.2019 к договору №308/18-КЗН-К от 21.12.2018;

(184) Акт осмотра и проверки соответствия оборудования от 29.05.2019 к договору №308/18-КЗН-К от 21.12.2019;

(185) Подписанный договор №35 от 19.10.2015;

(186) Акт ввода оборудования от 21.10.2016 к договору №35 от 19.10.2015;

(187) Письмо от ООО «Атлант-МГ» от 07.06.2021;

(188) Письмо от ООО «Эталон Металл Обработка» исх. №25 от 07.06.2021;

(189) Письмо от ООО «КЗТО «Радиатор» исх. №87 от 23.06.2021;

(190) Письмо от ООО «Ралмет» от 28.06.2021;

(191) Письмо от ООО «ПТ Групп» исх. №011 от 25.06.2021.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака в отзыве от 01.06.2021 и дополнении к нему от 20.08.2021, которые сводятся к следующему:

- доводы возражения являются необоснованными, а представленные доказательства не достаточными для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №806856 требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- сам по себе факт использования обозначения иным производителем, включая размещение информации о нем и о товарах, маркированных этим обозначением в общедоступных источниках информации (например, в сети Интернет), не является основанием для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара (поставщика услуг);

- из представленных данных и материалов невозможно сделать однозначный и обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак «LASERCUT» на дату его приоритета вызывал у потребителей стойкие ассоциации с ООО «НПК МСА»;

- во-первых, значительная часть представленных материалов не относится к исследуемому периоду, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака;

- во-вторых, ряд из представленных материалов не содержат упоминания обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком (не связаны с документами, в которых такое упоминание есть), и не могут подтверждать факты, на которые ссылается лицо подавшее возражение;

- в-третьих, в некоторых представленных копиях договоров отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие их исполнение и соответственно факт введения товаров маркированных обозначением «LASERCUT» в гражданский оборот, а остальные договоры, исполнение которых подтверждено товарными накладными или актами ввода оборудования в эксплуатацию не могут дать представление об общем объеме поставок на территории Российской Федерации оборудования, маркированного обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком и об интенсивности оказания под эти обозначением однородных услуг;

- в-четвертых, представленные архивные копии страниц сайта www.unimach.ru за 2010, 2012 и 2015 года сами по себе свидетельствует лишь о наличии предложения к продаже товаров, в маркировке которых используется обозначение «LASERCUT», однако ввиду отсутствия сведений о посещаемости сайта за периоды до 26.01.2020, нельзя сделать вывод о численности лиц ознакомленных с данной информацией и действительно широкой известности среднему российскому потребителю товаров под обозначением «LASERCUT», реализуемых посредством данного домена, при этом на архивных распечатках с сайта фигурирует компания «Юнимаш», а не ООО «НПК МСА», что не позволяет потребителю ассоциировать предлагаемую продукцию именно с лицом, подавшим возражение;

- из материалов возражения не усматривается объем произведенной продукции под обозначением «LASERCUT» за 10-летний период, о котором упоминается в тексте, при этом годовой объем продукции в 60 единиц за 2017 год, упомянутый в представленных документах, свидетельствует о весьма незначительных объемах;

- неубедительны сведения о выполнении пусконаладочных работ 2017-2019 годы, поскольку представленные документы охватывает небольшой временной период, что не доказывает длительность оказания услуг, документы не содержат сведений о договорах, в рамках которых такие услуги оказываются, нет данных о стоимости услуг и произведенных выплатах, не указан производитель продукции;

- фактически, лицом подавшим возражение представлены разрозненные данные, которые, безусловно, свидетельствуют о производстве оборудования с маркировкой «LASERCUT», но не позволяют составить представление о том в какие периоды, в каком объеме и в каких городах России осуществлялось продвижение, реализация и техническое обслуживание оборудования с маркировкой «LASERCUT»;

- возражение не содержит сведений из независимых источников информации, включая результаты социологического опроса, на основании которых возможно установить, насколько известно спорное обозначение среди целевой группы конечных потребителей в России и насколько оно ассоциируется именно с ООО «НПК МСА» как лицом, изготавливающим товары;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 и обозначение «LASERCUT», которым маркирует свою продукцию ООО «НПК МСА», действительно содержат фонетически сходные словесные элементы, однако в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «LASERCUT» выполнен оригинальным шрифтом, имеется также изобразительный элемент и словесный элемент «ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НА ДОЛГО!», которые композиционно дополняют основной словесный элемент и создают отличающееся общее зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 09, 41, 42 классов МКТУ которые, не являются однородными осуществляемой ООО «НПК МСА» деятельности в области станкостроения, охватываемой 07 классом МКТУ, при этом из представленных с возражением материалов следует, что продвижение, продажа и техническое обслуживание производимого оборудования,

очевидно, осуществляется под собственным фирменным наименованием и товарным знаком «UNIMASH»;

- все заявления о наличии у широкого круга потребителей устойчивой ассоциативной связи между товарами и услугами маркированными обозначением «LASERCUT» и ООО «НПК МСА» носят декларативный характер, поскольку сходство сравниваемых обозначений само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 и приведенного в возражении товарного знака по свидетельству №604886 показал, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку включают абсолютно отличные друг от друга по фонетическому, графическому и семантическому критериям элементы;

- федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не уполномочен рассматривать доводы о наличии в действиях какого-либо правообладателя признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем с 2010 года при осуществлении деятельности по поставке на российский рынок качественных моделей лазерного оборудования и фрезерных станков с числовым программным управлением, а также по оказанию сервисного сопровождения оборудования, что подтверждается соответствующими материалами;

- поскольку в товарном знаке по свидетельству №806856 словесное обозначение «LASERCUT» выполнено в одну строчку, заглавными буквами одного размера, оно выглядит и воспринимается как одно неделимое слово;

- наличие в оспариваемом товарном знаке сочетания латинских букв «LC», выполненных в оригинальной графической манере, не означает что словесный элемент «LASERCUT» зрительно будет восприниматься не как одно слово, тем более что в знаке присутствует и кириллическая форма написания обозначения «ЛАЗЕРКАТ» в одно слово;

- согласно словарным источникам информации слово «LASER» может выступать в качестве существительного или прилагательного и переводиться как «лазер; лазерный; оптический квантовый генератор; оптический квантовый усилитель; лазерный копировальный аппарат; лазерный станок; лазерная установка», а слово «CUT» может выступать в качестве существительного, прилагательного или глагола, и может переводиться как «порез; разрез; пропилил; выемка; вырезка; срез; канал; насечка; очертание; контур; скроенный; шлифованный; граненый; резать; нарезать; вырубать; ранить; вытачивать; гранить; шлифовать и др.»;

- наличие у рассматриваемых слов нескольких возможных переводов (смыслов) создает вариативность значений, в которых потребители могут воспринимать заявленное обозначение, исходя из уровня своих языковых познаний и своего предыдущего потребительского опыта, при этом вызываемые обозначением ассоциации могут касаться неопределенного круга разнообразных товаров и услуг, что позволяет утверждать, что при восприятии обозначения «LASERCUT» отсутствует прямая семантическая связь с указанными в регистрации услугами, поскольку для формулирования их описательной характеристики необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, что полностью отвечает требованию фантазийности;

- поиск показал, что англо-русские политехнический, технический, машиностроительный, металлургический, физический и универсальный переводческий словари, не содержат определений ни обозначения «laser cut» ни «laser cutting», при этом часть словарей предлагает выбрать в качестве существующих значений словосочетания «laser cutting» - лазерная резка / резка лазером» или «laser cutter» - лазерный отрезной станок, станок для лазерной резки», а поиск в кириллической транслитерации «лазеркат» и «лазер кат» в русскоязычных технических словарях каких-либо значений также не выявил;

- таким образом, можно заключить, что терминами в области деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение, могут являться, в частности, словосочетания «laser cutting» или «laser cutter», но никак не «laser cut» или «лазеркат», которые не относятся к общепринятым наименованиям и терминам в

области науки и техники, следовательно, ООО «НПК МСА» не доказало, что обозначение «LASERCUT», в том виде, в котором оно было зарегистрировано, является профессиональным термином или вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- что касается дополнительных материалов возражения, то они не подтверждают широкую известность обозначения «LASERCUT» во взаимосвязи именно с ООО «НПК МСА» и не свидетельствуют о вводе потребителя в заблуждение, поскольку не подтверждают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака имел место факт смешения средств индивидуализации ООО «НПК МСА» и ООО «Инфо-Сервис» и ввод потребителей в заблуждение;

- многие из представленных лицом, подавшим возражение, писем выражают не мнение конечных потребителей, а мнение Ассоциации «Станкоинструмент», членом которой является ООО «НПК МСА» и мнение партнеров ООО «НПК МСА», которые приобретают производимое ООО «НПК МСА» оборудование для последующей перепродажи, что вызывает обоснованные сомнения в их объективности и непредвзятости;

- ознакомившись с документами, касающимися рекламы продукции лица, подавшего возражение, произведенной ООО «Яндекс» и ООО «Гугл», можно сделать вывод, что они касаются затрат на продвижение товарного знака «UNIMASH» в периоды с 2015 по 2020 года, при этом ООО «НПК МСА» осуществляет производство не только станков «LASERCUT», но и продукцию под другими обозначениями, например, «LaserTube»; «PlasmaCut»; «MultiCut Professional»; «AFU-6»; «TCM-EXPERT»; «UniCut»; «UNISERVO», поэтому невозможно оценить, какой объем затрат на рекламу пришелся именно на рекламу товаров марки «LASERCUT»;

- правообладатель не умаляет заслуг ООО «НПК МСА» перед отраслью и не ставит под сомнение наличие оснований для включения предприятия в число системообразующих, однако по данным представленных бухгалтерских справок за период с 2012 по 2021 года было произведено и реализовано 760 единиц продукции маркированной обозначением «LASERCUT» (в 2012 - 32 единицы, в 2013 - 46

единиц, в 2014 - 50 единиц, в 2015 - 40 единиц, в 2016 - 49 единиц, в 2017 - 73 единицы, в 2018 - 113 единиц, в 2019 - 136 единиц, в 2020 - 153 единицы, в 2021 - 68 единиц), а по такому количеству произведенной и проданной продукции нельзя достоверно судить о широкой известности ООО «НПК МСА» как производителя оборудования марки «LASERCUT» среди потребителей, поскольку согласно статистическим данным о количестве произведенных в России металлорежущих станков, приведенных в аналитической статье Института «Центра развития», в 2012 году было произведено 3467 металлорежущих станков, в 2013 - 2945 штук, в 2014 - 3871 штук, в 2015 - 3357 штук, в 2016 - 4166 штук, в 2017 - 4185 штук, в 2018 - 4619 штук;

- приведенная в возражении отсылка к судебному процессу по другому товарному знаку правообладателя и высказанные претензии в адрес стороннего юридического лица ООО «СТАНКОПРОМ» о нарушении исключительных прав ООО «НПК МСА», не имеют отношения к рассматриваемому делу;

- товарный знак правообладателя еще до подачи его на регистрацию также был представлен в общедоступных источниках информации, это подтверждается ранее приводимыми распечатками архивных страниц сайта и социальных сетей, в частности начиная с данных за 2016 год, где уже использовался логотип нынешнего дизайна;

- правообладатель не обязан представлять информацию об использовании им оспариваемого товарного знака в качестве контрагентов на поступившее возражение, а регистрация товарного знака на имя конкретного лица осуществляется независимо от того, использует он этот знак или нет;

- в поступившем возражении ООО «НПК МСА» привело сведения о том, что маркировало сходным до степени смешения обозначением «LASERCUT» станки лазерной резки и осуществляло пусконаладочные работы в рамках договоров с заказчиками, однако не доказало, что осуществляло под этим обозначением деятельность, соответствующую производству товаров 07, 09 классов МКТУ и оказанию услуг 41, 42 классов МКТУ;

- таким образом, из представленных материалов возражения невозможно сделать однозначный и обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета вызывал у потребителей стойкие ассоциации исключительно с ООО «НПК МСА», а также о неохраноспособности обозначения «LASERCUT».

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены копии следующих документов:

(192) Выписка информации о домене <https://lasercut.ru/> с официального сайта WHOIS сервиса;

(193) Распечатка архивных страниц сайта <https://lasercut.ru/> за разные годы;

(194) Распечатка сведений с YouTube канала правообладателя;

(195) Распечатка рекламных и информационных постов из ВКонтакте за разные годы;

(196) Копии благодарственных писем и дипломов;

(197) Переводы слов «laser» и «cut»;

(198) Поиск словарных значений слов «lasercut» / «laser cut» / «лазеркат» / «лазер кат»;

(199) Переводы слова «lasercut»;

(200) Прямой и обратный переводы слова «lasercut» в «Яндекс Переводчик»;

(201) Распечатка страниц статьи с данными статистики;

(202) Информация об администрировании домена lasercut.ru Гладченко И.А.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 27.08.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 08.10.2021 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856 недействительным частично в отношении 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для

заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины резальные; резаки [детали машин]; резаки газовые; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные», 09 класса МКТУ «изделия оптические; инструменты нивелирования; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; устройства для резки пленки», услуг 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования технологические» с указанием словесных элементов «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ» в качестве неохраняемых для всех вышеперечисленных товаров и услуг».

Лицо, подавшее возражение, не согласившись с решением Роспатента от 08.10.2021 в части выводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 08.10.2021 принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2022 по делу № СИП 1356/2021 вышеуказанное решение Роспатента от 08.10.2021 было признано недействительным.

Судом установлено, следующее:

- Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что предоставление правовой охраны словесным элементам «LASERCUT» и «ЛАЗЕРКАТ» оспариваемого товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «аппараты для электродуговой резки; корпуса машин; станины машин; столы для машин;


суппорты станков [детали машин]; трансмиссии для машин; устройства для управления машинами или двигателями», товаров 09 класса МКТУ «инструменты измерительные; приборы измерительные; приборы точные измерительные; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами», услуг 42 класса МКТУ «калибровка [измерения]; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление технической документации» соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, также Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует пунктам 1 (2) и 3 статьи 1483 Кодекса;


- судебная коллегия указала на то, что Роспатент нарушил методологию определения доминирующего элемента товарного знака.

Вышеуказанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 08.10.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 806856.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 19.04.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

При этом на дату (20.09.2022) повторного рассмотрения возражения правообладатель представил свои дополнительные пояснения по вопросу охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые сводятся к тому, что спорный словесный элемент не занимает в составе оспариваемого товарного знака доминирующего положения. Правообладатель ссылается на примеры зарегистрированных товарных знаков с неохраняемыми элементами, занимающими

большую часть пространства в этих обозначениях: «  » по свидетельству

№882502, « евро
маркет» по свидетельству №754301, « euroclean» по
свидетельству №648695, « ЭКО» по свидетельству №822127, « ФАРМА
ТЕХНОЛОГИИ»
по свидетельству №710710, « автоМеханика» по свидетельству №661382,
сборные
грузы
 «грузовичкоф» по свидетельству №886538, « МедПром[®]
Инвест» по свидетельству
№850411.

На основании изложенного, правообладатель просит сохранить регистрацию товарного знака №806856 в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг 07, 09, 41, и 42 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ» в качестве неохраняемых элементов.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем приложены указаны регистрации товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.12.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в

том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования

обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Оспариваемый товарный знак «  ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НАДОЛГО! » по свидетельству №806856 с приоритетом от 21.12.2020 является комбинированным, включает расположенный в левой части знака изобразительный элемент в виде стилизованных латинских букв «L» и «C», состоящих из треугольников красного и белого цветов, и расположенный справа словесный элемент «LASERCUT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «R» выполнена оригинальным шрифтом. Под данным словесным элементом располагается словесный элемент «ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НАДОЛГО!», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным мелким шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №806856 предоставлена для следующих товаров 07, 09 классов МКТУ и услуг 41, 42 классов МКТУ:

07 класс МКТУ - *аппараты для электродуговой резки; держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины для тиснения; машины для штамповки; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины печатные ротационные; машины правильные; машины резальные; машины типографские; машины формовочные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые, за исключением*

используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; прессы [машины промышленные]; прессы штамповочные; распылители краски [машины]; резаки [детали машин]; резаки газовые; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; столы для машин; суппорты станков [детали машин]; трансмиссии для машин; устройства для управления машинами или двигателями;

09 класс МКТУ - изделия оптические; инструменты измерительные; инструменты нивелирования; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; каски защитные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; перчатки для защиты от несчастных случаев; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; приборы точные измерительные; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; регуляторы для защиты от перенапряжения; сканеры [оборудование для обработки данных]; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для резки пленки; устройства дозирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; шлемы защитные; экраны для защиты лица рабочего;

41 класс МКТУ - видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;

42 класс МКТУ - *испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление технической документации.*

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

Согласно сведениям поступившего возражения, ООО «НПК МСА» является изготовителем и поставщиком оборудования для лазерной резки, сопровождаемой в гражданском обороте обозначением «LASERCUT». Принимая во внимание производство и реализацию продукции под этим обозначением, усматривается наличие заинтересованности ООО «НПК МСА» при подаче возражения, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем по существу поступившего возражения, основанием для подачи которого явилось несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Изучив вопрос об отсутствии у спорного средства индивидуализации различительной способности, Роспатент в оспоренном решении от 08.10.2021 указал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 включает в свой состав словесный элемент «LASERCUT» (и его транслитерацию «ЛАЗЕРКАТ»), который представляет собой слитное написание двух хорошо известных российскому потребителю слов английского языка – «laser» и «cut», согласно словарно-справочной информации имеющих значение «лазерная резка». Лазерная резка, в свою очередь, является технологией резки и раскроя материалов, использующей лазер высокой мощности и обычно применяемой на промышленных

производственных линиях для изготовления изделий из фанеры, картона, пластика, металла, полимерных материалов, для создания рекламной продукции, объемных и плоских деталей, требующих высокой точности изготовления, для обработки особо хрупких и легкодеформируемых материалов, для нанесения маркировки, изображений и надписей с помощью гравировки в области радиоэлектроники, медицины, ювелирного производства и т.д.

В упомянутом решении Роспатента от 08.10.2021, что, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении таких товаров 07 класса МКТУ *«держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины резальные; резаки [детали машин]; резаки газовые; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные»*, 09 класса МКТУ *«изделия оптические; инструменты нивелирования; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; устройства для резки пленки»*, которые представляют собой станки по обработке материалов лазерной резки, могут обладать функцией лазерной резки, а также их составляющие детали, а также услуг 42 класса МКТУ *«испытания материалов; исследования технологические»* в отношении которых словесные элементы «LASERCUT»/ «ЛАЗЕРКАТ» прямо указывают на свойство/назначение/вид, в связи с чем характеризуют вышеуказанные товары и услуги, не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части оспариваемых товаров 07 класса МКТУ «аппараты для электродуговой резки; корпуса машин; машины гибочные; машины для гофрирования; машины для тиснения; машины для штамповки; машины печатные ротационные; машины правильные; машины типографские; машины формовочные; механизмы зубчатые машин; механизмы подающие [детали машин]; направляющие машин; ножи [детали машин]; ножи электрические; ножницы электрические; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; прессы [машинные промышленные]; прессы штамповочные; распылители краски [машинные]; станины машин; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; столы для машин; суппорты станков [детали машин]; трансмиссии для машин; устройства для управления машинами или двигателями», товаров 09 класса МКТУ «инструменты измерительные; инструменты угломерные; перчатки для защиты от несчастных случаев; приборы измерительные; приборы точные измерительные; регуляторы для защиты от перенапряжения; сканеры [оборудование для обработки данных]; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства дозирующие; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; шлемы защитные; экраны для защиты лица рабочего», иных услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; калибровка [измерения]; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление технической документации» и услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; публикация

текстовых материалов, за исключением рекламных» оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856, не имеющих отношения к лазерной резке, сделать подобный вывод не представляется возможным.

При этом в решении Роспатента от 08.10.2021 указывается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 воспринимается в качестве композиции, состоящей из изобразительных элементов, выполненных в оригинальном запоминающемся цветовом исполнении, и словесных элементов, где слова «LASERCUT»/ «ЛАЗЕРКАТ» не являются доминирующими словесными элементами, что предопределяет вывод о том, что они подлежат исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для вышеуказанных товаров и услуг 07, 09, 42 классов МКТУ, имеющих отношение к лазерной резке.

Довод возражения о терминологическом характере словесных элементов «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ» был отклонен по причине отсутствия сведений из соответствующих словарей, вследствие чего правовых оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса у Роспатента не имелось.

Принимая оспариваемое решение от 08.10.2021, Роспатент пришел к выводу о том, что в представленных в материалах возражения документах отсутствуют доказательства, свидетельствующие о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 вызывать не отвечающие действительности представления о лице, производящем и оказывающем оспариваемые товары и услуги, в силу чего основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не усматривается.

При рассмотрении ссылок лица, подавшего возражения, на недобросовестность действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 по подаче заявки на его регистрацию в оспариваемом решении Роспатента отмечается, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Вместе с тем в части вопроса о недобросовестности действий правообладателя по приобретению исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №806856 при наличии исключительного права лица, подавшего возражение, на товарный знак



« » по свидетельству №604886, Роспатент счел необходимым проанализировать соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и по результатам такого анализа отклонил довод возражения о сходстве этих товарных знаков.


С учетом всего вышеизложенного, решением Роспатента от 08.10.2021 было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856 в отношении товаров 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины резальные; резаки [детали машин]; резаки газовые; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные», 09 класса МКТУ «изделия оптические; инструменты нивелирования; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; устройства для резки пленки», услуг 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования технологические» с указанием словесных элементов «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ» в качестве неохраняемых для всех вышеперечисленных товаров/услуг.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 25.08.2022 по делу №СИП-1356/2021 признал недействительным решение Роспатента от 08.10.2021,

принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 19.04.2021, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса в части методологических подходов относительно установления доминирующего положения неохраноспособных элементов в составе товарного знака, обязав Роспатент рассмотреть поступившее возражение повторно. При этом правильность выводов административного органа в части пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса Судом по интеллектуальным правам не опровергается.

При повторном рассмотрении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №806856 с учетом доводов Суда по интеллектуальным правам, изложенных в постановлении от 25.08.2022, коллегия пришла к следующему.



Оспариваемый товарный знак «  LASERCUT ЛАЗЕРКАТ, С ВАМИ НА ДОЛГО! » по свидетельству №806856 включает в свой состав словесные элементы «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ», которые являются неохраняемыми согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для товаров 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины резальные; резаки [детали машин]; резаки газовые; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные», 09 класса МКТУ «изделия оптические; инструменты нивелирования; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые;

устройства для резки пленки», услуг 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования технологические». Довод о неохраноспособности указанных элементов поддержан Судом по интеллектуальным правам.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам в решении от 25.08.2022 отмечает, что наличие иных элементов комбинированного обозначения признается судом явно недостаточной для оценки индивидуализирующей способности словесного элемента «LASERCUT»/«ЛАЗЕРКАТ», который очевидно прочитывается и привлекает внимание при общем восприятии обозначения, в том числе за счет своего центрального горизонтального положения, выделения значительно более крупным и жирным шрифтом по сравнению с другими элементами товарного знака. Данный словесный элемент выполнен контрастно по отношению к остальным словесным и изобразительным элементам обозначения; в силу своего пространственного расположения он занимает основную часть площади комбинированного обозначения. Безусловно, неверное с точки зрения русского языка слитное написание слова «надолго» обращает на себя внимание, но не настолько, чтобы на основании только этого факта быть признанным доминирующим элементом.

С учетом методологических подходов по оценке доминирующего элемента товарного знака, выработанных Роспатентом, а также отраженных в судебной практике Суда по интеллектуальным правам, словесный элемент обозначения, выполненный более крупным шрифтом, занимающий центральное место, с которого начинается осмотр обозначения, признается доминирующим элементом.

Также Суд по интеллектуальным правам указывает, что изобразительные элементы спорного товарного знака в виде выполненных оригинальным шрифтом латинских букв «L» и «С», состоящие из треугольников красного и синего цветов, не прочитываются явно и могут быть восприняты средним потребителем как сочетание простых геометрических фигур.

С учетом вышеизложенной позиции Суда по интеллектуальным правам следует констатировать, что неохраноспособные элементы «LASERCUT» / «ЛАЗЕРКАТ» занимают в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству

№806856 доминирующее положение, что влечет за собой вывод о том, что правовая охрана этому средству индивидуализации предоставлена в нарушение требований, приведенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Позиция правообладателя об отсутствии доминирующего характера вышеуказанных спорных словесных элементов, приведенная в дополнительных пояснениях, была проанализирована коллегией. Однако необходимо констатировать, что приведенная в дополнительных пояснениях правообладателя позиция, по сути, представляет собой переоценку вышеприведенных выводов Суда по интеллектуальным правам, вследствие чего не может быть принята во внимание.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №806856 недействительным частично в отношении в отношении 07 класса МКТУ «держатели для режущих инструментов машин, станков; инструменты режущие [детали машин]; машины для гравирования; машины для доводки; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для печатания на металлических листах; машины для подрезания кожи; машины для подшлифовывания кожи; машины отделочные; машины отрезные; машины печатные; машины резальные; резаки [детали машин]; резаки газовые; станки; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные», 09 класса МКТУ «изделия оптические; инструменты нивелирования; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; машины и приборы для испытания материалов; обеспечение программное для компьютеров; приборы и инструменты оптические; призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы

**компьютерные, загружаемые; устройства для резки пленки», услуг 42 класса
МКТУ «испытания материалов; исследования технологические».**