



- оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров / лица, оказывающего услуги;
- обозначение «LinguaMatic» используется ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (до 2017 года именовалось ООО «МОСКОВСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ»), а также ООО «СМАРТ», учредителями которых выступает одно лицо (Лобастов Б.Г.), на территории города Москва, по меньшей мере, с 2014 года. Контракты на поставку оборудования, промаркированного обозначением «LinguaMatic», заключались также на территории Краснодарского края, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;
- оборудование, маркированное обозначением «LinguaMatic», приобрело некоторую известность, в том числе, и в этих субъектах Российской Федерации;
- ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» осуществляет деятельность по поставке оборудования и оснащению лингафонных кабинетов. Лингафонный кабинет представляет собой специальный класс (помещение, аудиторию), оборудованный комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся по изучению иностранных языков, культурой речи родного языка, профессионально-исполнительскими навыками по специальности в театральных учебных заведениях;
- таким образом, при поставке и установке лингафонного кабинета идет речь о поставке и установке сложносоставного комплекса, включающего в себя мебель (столы, стулья, ученические кабинки), программное обеспечение, аудиосистему, компьютерную технику, телефонно-микрофонную гарнитуру, проекционный экран, мультимедийный проектор, пульта преподавателя и ученика, а также кабели и иное сопутствующее оборудование;
- поставляемые ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» товары соотносятся как род/вид с товарами и услугами 09, 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации;
- регистрация товарного знака по свидетельству №624679 была произведена

недобросовестно.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624679 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» по состоянию на 14.12.2018 г. на 8 л.;
2. Акт приемки-передачи №7162/1 от 23 декабря 2014 г.;
3. Товарная накладная №7162/1 от 23 декабря 2014 г.;
4. Акт приемки-передачи №7183/1 от 25 декабря 2014 г.;
5. Товарная накладная №7183/1 от 25 декабря 2014 г.;
6. Муниципальный контракт № 0822300015512000002-0126853-01 от 18 марта 2015 г. на поставку мобильного лингафонного кабинета;
7. Товарная накладная № 7676/1 от 19 июня 2015 г.;
8. Товарная накладная №7881/1 от 15 июня 2015 г.;
9. Товарная накладная №7929/1 от 22 июня 2015 г.;
10. Акт приемки-передачи №8057 от 30 июля 2015 г.;
11. Товарная накладная №8057/1 от 30 июля 2015 г.;
12. Акт приемки-передачи №7805/4/1 от 30 сентября 2015 г.;
13. Товарная накладная №7805 от 30 сентября 2015 г.;
14. Товарная накладная №8238/1 от 20 октября 2015 г.;
15. Товарная накладная №8225/1 от 21 октября 2015 г.;
16. Акт приемки-передачи №8484/2/1 от 5 ноября 2015 г.;
17. Товарная накладная 8484/1 от 28 октября 2015 г.;
18. Муниципальный контракт МК-599 от 21 декабря 2015 г. на поставку оборудования для лингафонного кабинета;
19. Акт приемки-передачи №9118/2/1 от 4 февраля 2016 г.;
20. Товарная накладная №9118/1 от 4 февраля 2016 г.;

21. Акт приемки-передачи №8795/3/1 от 11 февраля 2016 г.;

22. Товарная накладная №8795/1 от 11 февраля 2016 г.

Корреспонденцией от 21.03.2019 представлены следующие дополнительные документы (копии):

- копия договора на оказание услуг в области сертификации продукции (23);
- копия акта приемки-передачи №123 (24);
- копия акта приемки-передачи №123-2 (25);
- копии платежных документов (26);
- копия декларации о соответствии (27).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (23-27) отсутствовали в возражении, поступившем 27.12.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №624679, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между продукцией, маркированной обозначением «LinguaMatic» и ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»;
- представленные контракты, акты приемки-передачи и товарные накладные не

свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями как обозначение, которым маркирует свои товары лицо, подавшее возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака не является злоупотреблением правом. Лицом, подавшим возражение, не доказано, что целью правообладателя было причинение вреда ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»;

- факт осуществления недобросовестной конкуренции также не доказан;

- генеральный директор и единственный учредитель ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» - Лобастов Б.Г. На протяжении нескольких лет компании, которые в связаны с этим лицом, систематически нарушают исключительные права ООО «ЛАЙН», что было установлено судами.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 624679.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2017 по делу №А40-228523/2016 (28);
- Копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2017 по делу №А40-228523/2016 (29);
- Копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 по делу №А40-228523/2016 (30);
- Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2018 по делу №А40-228517/2016 (31);
- Копия постановления Девятого Арбитражного суда от 03.12.2018 по делу №А40-14459/2017 (32);
- Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.08.2018 по делу №А40-14459/2017 (33);
- Копия постановления Девятого Арбитражного суда от 31.10.2018 по делу №А40-249787/2018 (34);
- Копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2019 по делу

№А40-249787/2018 (35);

- Копия решения Роспатента от 10.12.2017 (36);
- Выписка из системы данных Контур.Фокус на ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (37).

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

С учетом даты (05.05.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

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.

Согласно пункту 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.

# LinguaMatic

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «L» и «M» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №624679 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-22), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Согласно представленным материалам (1-22) ООО «Московская Интернет Компания» и ООО «СМАРТ» осуществляли реализацию лингафонного кабинета и оборудования к нему, сопровождаемых обозначением «LinguaMatic». Вместе с тем, упомянутые материалы свидетельствуют лишь о незначительном количестве реализованной продукции. В связи с изложенным, необходимо отметить следующее. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее

существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса).

С возражением не представлено и материалов из СМИ о деятельности лица, подавшего возражение, и сопровождающуюся обозначением «LinguaMatic», а также материалов о выставках, на которых бы освещалась деятельность указанного лица, на основании чего, коллегия могла бы прийти к выводу об осведомленности средним российским потребителем о товарах и услугах, сопровождаемых обозначением «LinguaMatic» и производимых лицом, не являющимся правообладателем товарного знака по свидетельству №624679.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к следующим выводам. С возражением не представлено материалов о длительным и интенсивном использовании обозначения «LinguaMatic» иным лицом. Незначительного количества представленных материалов (1-22) недостаточно для того, чтобы проследить значительные объемы реализации продукции, маркированной обозначением «LinguaMatic», а также возможность ее ассоциирования потребителями с лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №624679 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного



вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров (лица, оказывающего услуги), не доказан.

Помимо прочего, необходимо отметить следующее. В возражении содержится информация о том, что ООО «Московская Интернет Компания» является прежним наименованием лица, подавшего возражение, а компания ООО «СМАРТ» - аффилированное с ним лицо. Вместе с тем, указанные сведения не подтверждены документально. Таким образом, коллегия не может установить заинтересованность ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕРАЦИЯ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, то установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 624679.**