

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2023 возражение ООО «Специализированный подшипниковый завод - 7» (далее - лицо, подавшее возражение, ООО «СПЗ-7»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867900, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 17.08.2021 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.05.2022 на имя Хоменко Светланы Александровны, 410008, г. Саратов, ул. 2-й Товарный проезд, д. 27/16 (далее — правообладатель) за №867900 в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Буквы «СПЗ», цифра «7» являются неохраняемыми.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана товарного знака нарушает требования пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность ООО «СПЗ-7» обусловлена его исключительным правом на фирменное наименование (подпункт 13 пункта 1 статей 1225, 1226 Кодекса). Обладание исключительными правами на тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование указано среди критериев заинтересованности в пункте 5 Информационного письма, положения которого могут быть применены по аналогии. Также заинтересованность ООО «СПЗ-7» подтверждается решением арбитражного суда;

- исключительное право на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный подшипниковый завод-7» и сокращенное фирменное наименование ООО «СПЗ-7» возникло 17.06.2020 на основании регистрации изменений в учредительные документы по заявлению от 09.06.2020. Заявление было подано на основании решения № 1 единственного учредителя ООО Торгово-Промышленное Предприятие «Звезда» о смене фирменного наименования от 09.06.2020. Дата приоритета оспариваемого товарного знака – 17.08.2021. Следовательно, право на сокращенное фирменное наименование возникло у ООО «СПЗ-7» за 14 месяцев до даты приоритета оспариваемого знака;

- по смыслу пункта 10 статьи 1483 Кодекса имеет значение элемент товарного знака, тождественный или сходный с охраняемым средством индивидуализации другого лица. Поэтому сравнивается словесная часть товарного знака «СПЗ-7» с отличительной частью сокращенного фирменного наименования «СПЗ-7» и делается вывод об их тождестве;

- товары и услуги, в отношении которых действует товарный знак, однородны видам деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование;

- с учетом сравнительного анализа видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ для ООО «СПЗ-7», с перечнем товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, лицо, подавшее, возражение, пришло к выводу об их однородности;

- ООО «СПЗ-7» фактически использует фирменное наименование при осуществлении однородных видов деятельности. Вся реализуемая продукция маркируется обозначением «СПЗ-7», являющимся произвольной частью сокращенного фирменного наименования заявителя (без указания организационно-правовой формы). Сокращенное фирменное наименование также используется на вывесках, упаковках, бланках и на иной документации, связанной с оборотом товаров, в доменном имени и в оформлении сайта <https://spz-7.ru/>, в объявлениях и в рекламе предприятия. Также это установлено решением арбитражного суда.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867900.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке № 867900 – на 2 с.
2. Выписка ЕГРИП ИП Хоменко С.А. – на 9 с.
3. Выписка ЕГРЮЛ ООО «СПЗ-7» – на 8 с.
4. Решение суда по делу А57-28825-2022 от 02.05.2023 – на 14 с.
5. ТН № 69 от 25.02.2021 – на 2 с.
6. УПД № 1123 от 10.03.2021 – на 2 с.
7. УПД № 1664 от 31.03.2021 – на 2 с.
8. ТН № 7232 от 31.03.2021 – на 3 с.
9. УПД № 2349 от 26.04.2021 – на 2 с.
10. УПД № 2861 от 20.05.2021 – на 2 с.
11. УПД № 383 от 26.05.2021 – на 1 с.
12. УПД № 2933 от 24.05.2021 – на 2 с.
13. УПД № 2934 от 24.05.2021 – на 2 с.

14. УПД № 3044 от 01.09.2021 – на 1 с.
15. УПД № 3304 от 10.09.2021 – на 1 с.
16. Договор АП 57 от 26.05.2021 – на 4 с.
17. Договор № ТДСПЗ-899 от 20.08.2021 – на 3 с.
18. Договор № 4-832 от 26.02.2021 – на 3 с.
19. УПД ООО «СПЗ-7» - Юнион Индастриалс – на 20 с.
20. Сертификат дилера ООО «СПЗ-7» – на 1 с.
21. Изделия и упаковка ООО «СПЗ-7» с маркировкой – на 4 с.
22. Использование ООО «СПЗ-7» сокращенного наименования в своей хозяйственной деятельности – на 3 с.
23. Сертификаты ООО «СПЗ-7», размещенные на сайте spz-7.ru – на 4 с.
24. Выписка из лицевого счета ООО «СПЗ-7» 02.01.2023 - 01.06.2023 – на 13 с.
25. Договор поставки № 59 от 23.03.2023 – на 3 с.
26. Договор поставки № 177 от 20.04.2023 – на 3 с.
27. Договор поставки № 179 от 20.04.2023 – на 3 с.
28. Договор поставки № 183 от 02.05.2023 – на 3 с.
29. Договор поставки № 187 от 25.05.2023 – на 3 с.
30. Договор поставки № 201 от 31.05.2023 – на 3 с.
31. УПД № 02 от 13.04.2023 – на 1 с.
32. УПД № 03 от 13.04.2023 + Накладная ТК СДЭК – на 2 с.
33. УПД № 04 от 19.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
34. УПД № 05 от 19.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
35. УПД № 06 от 19.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
36. УПД № 07 от 19.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
37. УПД № 08 от 20.04.2023 + Накладная ТК ПЭК – на 2 с.
38. УПД № 09 от 21.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
39. УПД № 10 от 21.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
40. УПД № 11 от 21.04.2023 – на 1 с.
41. УПД № 12 от 21.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
42. УПД № 13 от 24.04.2023 + Накладная ТК СДЭК – на 2 с.

43. УПД № 14 от 26.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
44. УПД № 16 от 28.04.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
45. УПД № 17 от 28.04.2023 – на 1 с.
46. УПД № 20 от 02.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
47. УПД № 21 от 05.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
48. УПД № 22 от 05.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 3 с.
49. УПД № 23 от 05.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
50. УПД № 24 от 10.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
51. УПД № 25 от 11.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
52. УПД № 26 от 12.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
53. УПД № 27 от 15.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
54. УПД № 29 от 18.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
55. УПД № 30 от 19.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
56. УПД № 32 от 24.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 3 с.
57. УПД № 34 от 25.05.2023 + Накладная ТК СДЭК – на 3 с.
58. УПД № 36 от 26.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
59. УПД № 37 от 26.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.
60. УПД № 38 от 29.05.2023 + Накладная ТК ДЛ – на 2 с.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующим доводами:

- согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Однако в материалах заявления отсутствует информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение. Из материалов возражения также не следует, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи являлось лицом, оказывающим фактическую деятельность достаточно длительный период в отношении оспариваемых

товаров/услуг 07, 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- в материалах возражения также отсутствует какая-либо информация, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. Лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

- постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака;

- в отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отмечено следующее.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части нарушения прав на фирменное наименование учитываются следующие факторы: обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами); право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака; фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных тем, что указаны в свидетельстве;

- в п.2.1.9 Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности уточняется, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Аббревиатура СПЗ является общепринятой и указывает на отрасль по производству подшипников - специализированный подшипниковый завод. (Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с). Кроме того, обозначение СПЗ широко используется в России, как в качестве фирменного наименования, так и в качестве неохраняемого элемента в товарных знаках, например: товарные знаки



СПЗ

СПЗ



по свидетельствам

№№908615, 616748, 793960, 852154 и др.;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СПЗ-7» является неохраняемым и относится к слабым элементам знака, не способным выполнять индивидуализирующую функцию, следовательно, отсутствуют основания для вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «СПЗ-7» лица, подавшего возражение, что свидетельствует о невозможности смешения указанных средств индивидуализации в гражданском обороте;

- история возникновения аббревиатуры СПЗ-7 связана с советскими предприятиями в Саратове, в Самаре - Государственный подшипниковый завод - 3, Государственный подшипниковый завод - 4, которые в 90-х гг. были приватизированы и акционированы, получив название ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО «Самарский подшипниковый завод» (ОАО СПЗ) соответственно. В настоящее время обозначение является общеизвестным термином, содержится в словарях и не может ассоциироваться в сознании потребителей с товарами/услугами лица, подавшего возражение;

- зарегистрировав фирменное наименование, лицо, подавшее возражение несправедливо пытается монополизировать аббревиатуру СПЗ-7;

- правообладатель оспариваемого знака Хоменко С.А. зарегистрирована в качестве ИП с 21.09.2016 г., является правообладателем серии товарных знаков для индивидуализации деятельности в отношении товаров и услуг 07, 35 и др. классов МКТУ. При этом регистрация обозначения в качестве товарного знака не являлась и не является обязанностью предпринимателя, в этой связи производство и реализация товаров/услуг (07, 35 классы МКТУ) ранее осуществлялись ИП Хоменко С.А. с использованием обозначения «СПЗ-7» без его регистрации в качестве товарного знака. С 2016 ИП Хоменко С.А. вводит в оборот товары (подшипники) с использованием обозначения «СПЗ-7», что

подтверждается приложенными к отзыву документами. Длительное использование обозначения, широкая география и большие объемы продаж свидетельствуют об отсутствии ассоциативной связи между спорным обозначением и лицом, подавшим возражение. Материалы возражения не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 867900 противоречит требованиям пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

61. Использование обозначения в 2018 г. в счетах и договорах.
62. Использование обозначения в 2019 г. в счетах и договорах.
63. Использование обозначения в 2020 г. в счетах и договорах.
64. Запрос предложений на разработку обозначения, акт и чек.
65. Опросы клиентов.
66. Приглашения к сотрудничеству.
67. Техничко-коммерческие предложения.
68. Заявки на участие в запросе предложений.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительный



товарный знак , в котором буквы «СПЗ» и цифра «7» являются неохраняемыми элементами знака.

Предоставление правовой охраны указанному знаку оспаривается в отношении всех указанных в регистрации №867900 товаров 07 (подшипники [части машин]; подшипники игольчатые; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники шариковые; сепараторы подшипников; вкладыши подшипников [детали машин]; корпуса подшипников [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые для роликовых коньков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни зубчатые для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; ремни приводные для машин; ремни фрикционные для шкивов; ремни приводные для генераторов постоянного тока; шкивы рабочие для приводных ремней станков; сальники [детали машин]; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; кольца уплотнительные [детали машин]; опоры подшипниковые для машин) и услуг 35 (услуги по розничной, оптовой продаже товаров, относящихся к 07 классу; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама; распространение образцов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; маркетинг; аренда площадей для размещения рекламы;


демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная) классов МКТУ.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с частью сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «СПЗ-7»), право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его указанной правовой норме показал следующее.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой ряд концентрических окружностей, выполненных в красно-серых цветах, и изображений шариков серого цвета, размещенных по периметру одной из них, в центральной части товарного знака расположен горизонтально ориентированный четырехугольник серого цвета, на фоне которого размещен цифробуквенный элемент «СПЗ-7», выполненный оригинальным шрифтом красного цвета, и является изобразительным товарным знаком, поскольку не содержит в своем составе словесных элементов.

Указанное обстоятельство не позволяет применить к данному товарному

знаку норму пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования, в связи с чем анализ наличия вышеуказанной совокупности условий, при которых может иметь место нарушение права на фирменное наименование при регистрации товарного знака, не является необходимым.

Вместе с тем, коллегия провела анализ материалов возражения и установила следующее.

Согласно представленному в возражении документу (3) сокращенное фирменное наименование ООО «СПЗ-7» лица, подавшего возражение, было зарегистрировано 17.06.2020 г., то есть лицо, подавшее возражение, получило право на свое сокращенное фирменное наименование ранее даты (17.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с частью сокращенного фирменного наименования показал, что оспариваемый товарный знак не является сходным с частью «СПЗ-7» фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку элемент «СПЗ-7», входящий в состав оспариваемого знака, является неохраняемым (слабым) элементом товарного знака и не способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, а остальные изобразительные элементы знака, являющиеся в данном случае сильными элементами товарного знака, не ассоциируются с сочетанием букв «СПЗ» и цифрой «7», выполненных стандартным шрифтом.


Кроме того, следует отметить, что сокращенное фирменное наименование лица, подавшего возражение, а именно его часть «СПЗ-7» представляет собой сочетание общепринятой аббревиатуры «СПЗ» и цифры «7».

Аббревиатура «СПЗ» представляет собой общепринятое сокращение от словосочетания «Специализированный подшипниковый завод» (см., например, С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.). Также это может быть сокращением от «Саратовский подшипниковый завод» или «Самарский подшипниковый завод» (см., например, <https://sokr.ru/>). В любом случае аббревиатура «СПЗ» относится к

обозначениям, не обладающим различительной способностью в отношении деятельности, связанной с производством и продвижением подшипников. Что касается дефиса и цифры «7», выполненных без использования оригинального графического решения, то эти элементы также не обладают различительной способностью.

В качестве подтверждения отсутствия различительной способности обозначения «СПЗ-7» в отзыве правообладателя приведены сведения о фирменных наименованиях и зарегистрированных товарных знаках, включающих



аббревиатуру «СПЗ», в том числе товарный знак  лица, подавшего возражение, по свидетельству №908615, в котором элемент «СПЗ-7» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Сравнение однородности товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, с деятельностью под фирменным наименованием, показало следующее.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные в возражении документы подтверждают фактическую деятельность под сокращенным фирменным наименованием по производству и реализации товаров 07 класса МКТУ - подшипники, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. Указанная деятельность однородна товарам 07 класса МКТУ «подшипники [части машин]; подшипники игольчатые; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники шариковые; сепараторы подшипников; вкладыши подшипников [детали машин]; корпуса подшипников [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые для роликовых коньков; опоры подшипниковые для машин» и услугам 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров, относящихся к 07 классу». Что касается таких товаров 07 класса МКТУ

как «ремни для машин; ремни подъемные; ремни зубчатые для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для двигателей; ремни приводные для машин; ремни фрикционные для шкивов; ремни приводные для генераторов постоянного тока; шкивы рабочие для приводных ремней станков; сальники [детали машин]; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; кольца уплотнительные [детали машин]» и услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама; распространение образцов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; маркетинг; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная», то деятельность лица, подавшего возражения, в отношении указанных товаров и услуг под сокращенным фирменным наименованием не подтверждена материалами возражения.

Таким образом, наличие более раннего права на фирменное наименование и однородности деятельности под фирменным наименованием части товаров и услуг оспариваемого знака в отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого знака с частью сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение, также не позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, в связи с невозможностью смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте. Следовательно, не имеется оснований для признания товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

Положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак или иное средство индивидуализации другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой или периферийной знака и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия отмечает, что оснований для применения положений указанной нормы права в данном случае не имеется, поскольку элемент товарного знака, сходный или тождественный с более ранним (старшим) средством индивидуализации, должен быть охраняемым в товарном знаке. В рассматриваемом случае входящий в состав оспариваемого товарного знака цифробуквенный элемент «СПЗ-7», который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения со средством индивидуализации, а именно сокращенным фирменным наименованием лица, подавшего возражение, исключен из самостоятельной правовой охраны, как не обладающий различительной способностью, то есть этот элемент признан неохраняемым.

Также следует отметить, что сокращенное фирменное наименование ООО «СПЗ-7» не входит в состав оспариваемого знака в качестве отдельного элемента,

расположенного в его периферийной части, как того требует норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, как было указано выше, обозначение «СПЗ-7», являясь общепринятым сокращением, обладает слабой различительной способностью, что не позволяет смешивать в гражданском обороте сравниваемые средства индивидуализации.

Что касается однородности товаров и услуг с деятельностью лица, подавшего возражения, под фирменным наименованием, то анализ однородности был проведен выше.

Таким образом, в результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства коллегия не установила нарушений положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №867900.