


**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 18.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК», Тверская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943172, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака « **убанок**» по заявке №2022751213 с приоритетом от 28.07.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.05.2023 за №943172 на имя Дмитриевой Жанны Анатольевны, Тверская область, г. Тверь, ул. Бородина, 31 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 08, 35, 37, 39, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, информация о чем была опубликована 24.05.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №10 за 2023 год.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему, поступившему в корреспонденции от 20.09.2023, сводятся к нарушению исключительного права ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» на фирменное наименование, возникшего 05.08.2016, т.е. ранее даты (28.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172. Лицо, подавшее возражение полагает, что отличительная часть его фирменного наименования и товарный знак по свидетельству №943172 являются сходными до степени смешения за счет совпадения слов «РУБАНОК», при этом осуществляемая деятельность ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» однородна услугам 35, 37, 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Также в возражении указывается, что ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществляло деятельность, связанную с торговлей, включая посреднические услуги, и деятельность в области маркетинга, которая однородна части оспариваемым услугам 35 класса МКТУ, а также оказывало услуги по ремонту инструментов, садовых приборов, электротоваров, диагностике и ремонту в отношении электротоваров, насосов, строительного оборудования и инструмента, отопительного оборудования, которые однородны части оспариваемым услугам 37 и 40 классов МКТУ.

При анализе однородности лицо, подавшее возражение, отмечает, что оказываемые им услуги либо относятся к одному роду (виду) услуг - «ремонтные работы», либо могут выполняться во время ремонтных работ, то есть являются сопутствующими ремонту и имеют одно назначение. Кроме того, в процессе ремонта металлических изделий/деталей, которые относятся к услугам 37 класса МКТУ, могут производиться услуги, связанные с обработкой металлических изделий, которые, в свою очередь соотносятся с услугами 40 класса МКТУ.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943172

недействительным частично, а именно в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, приведенных в дополнении к возражению, поступившему 20.09.2023:

35 класс МКТУ – *агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных*

*индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги лидогенерации; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];*

*37 класс МКТУ – заточка ножей; лужение повторное; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат дренажных насосов; прокат строительной техники; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; ремонт линий электропередач; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнения; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;*

*40 класс МКТУ – гальванизация; гальванопокрытие; декаприрование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; кадмирование; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; обработка чистовая; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; предоставление информации по вопросам обработки материалов; прокат аккумуляторов; прокат отопительных приборов дополнительных; прокат электрических генераторов; работы сварочные; распиловка материалов; сборка изделий на заказ для третьих лиц; серебрение; услуги по изготовлению ключей; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование.*

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы (в копиях):

1. Претензия правообладателя оспариваемого товарного знака, предъявленная в адрес лица, подавшего возражение;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК»;
3. Договор №112/17 от 17.05.2017, заключённый с ООО «АЛ-КО КОБЕР» с универсальными передаточными документами;
4. Дилерский договор №84/19 от 04.04.2019, заключённый с ООО «АЛ-КО КОБЕР», с универсальными передаточными документами;
5. Договор поставки №ОП2-734 от 11.09.2017, заключённый с ЗАО «Диффузион Инструмент», с приложением и универсальным передаточным документом;
6. Договор поставки товара №17/072 от 27.01.2017, заключённый с ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», с товарными накладными;
7. Договор №3 на поставку товаров от 10.01.2018, заключённый с ООО «МЕДЭКОЛОГИЯ+», с товарными накладными;
8. Договор №2 на поставку товаров от 09.01.2019, заключённый с ООО «МЕДЭКОЛОГИЯ+», с товарной накладной;
9. Договор №11 на поставку товаров от 22.03.2018, заключённый с ООО «Комбинат строительных материалов», с товарной накладной;
10. Договор №14 от 16.04.2018, заключённый с ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, с товарной накладной и актом об оказании услуг;
11. Договор на поставку товара №30 от 24.05.2018, заключённый с МБУ ФКиС «ОДС», с приложением и товарными накладными;
12. Контракт на поставку товара №64 от 16.12.2019, заключённый с МБУ ФКиС «ОДС», с приложением и товарной накладной;
13. Договор №21 на поставку товаров от 26.09.2018, заключённый с ООО «Бурводстрой №2», с товарной накладной;

14. Договор №7 на поставку садового триммера от 14.05.2019, заключённый с Управлением Министерства юстиции РФ по Тверской области, с приложением и товарной накладной;

15. Договор №12 на поставку товаров от 18.09.2019, заключённый с ООО «ГАРАНТ-МЕД», с универсальным передаточным документом;

16. Договор №1/2020 на поставку товаров от 01.11.2020, заключённый с ООО «ГАРАНТ-МЕД», с универсальным передаточным документом;

17. Договор №9 на поставку товаров от 06.08.2020, заключённый с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тверской области», с универсальным передаточным документом;

18. Договор авторизованного сервисного центра №061С/08/2020 от 11.08.2020, заключённый с ИП Баранов Роман Юрьевич, с документами, подтверждающими оказание услуг;

19. Договор о создании уполномоченного сервисного центра №130 от 01.10.2020, заключённый с ООО «СТАЛАЙН», с документами, подтверждающими оказание услуг;

20. Договор №0121-353 о сервисном обслуживании от 12.04.2021, заключённый с ООО «ИнструментПрофСервис», с документами, подтверждающими оказание услуг.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему.


По мнению правообладателя, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, доказывают осуществление деятельности только в отношении таких услуг как услуги 35 класса МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекеничников для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и*

*обеспечение предпринимателей товарами]» и 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования».*


В отношении остальных оспариваемых услуг 35, 37, 40 классов МКТУ деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием не доказана.

Правообладатель отмечает, что ранее Роспатентом был зарегистрирован



товарный знак «» по свидетельству №531713 с приоритетом от 31.01.2012 в отношении товаров и услуг 08, 37, 39, 40 классов МКТУ на имя ИП Дмитриева Ю.В., правовая охрана которого была прекращена 31.01.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на данный товарный знак, а уже затем 24.05.2023 была получена правовая охрана оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №943172 на имя ИП Дмитриевой Ж.А – супруги Дмитриева Ю.В.

Таким образом, товарный знак «Рубанок» использовался ранее даты возникновения фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Кроме того, ранее даты возникновения фирменного наименования у лица, подавшего возражение, у ИП Дмитриева Ю.В. и ИП Дмитриевой Ж.А. возникло исключительное право на коммерческое обозначение «Рубанок». Так, в 2003 году в г. Тверь ИП Дмитриевым Ю.В. был открыт первый магазин «Рубанок» (г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, д.142), в 2009 году – второй магазин «Рубанок» (г. Тверь, ул.Александра Попова, д.4).

Правообладатель также отмечает, что директором ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» - В.П. Чумаковым были совершены преступные действия по незаконному приобретению помещения, где располагался магазин «Рубанок».

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №943172.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие документы (в копиях):

21. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №943172;
22. Сведения о товарном знаке по свидетельству №531713;
23. Свидетельство о заключении брака;
24. Сведения о заявке №2022751213;
25. Свидетельство 69-АА №221441 от 18.03.2002 о государственной регистрации права на недвижимость, выданное на имя ИП Дмитриева Ю.В.;
26. Свидетельство 69-АВ №176402 от 17.11.2010 о государственной регистрации права на недвижимость, выданное на имя ИП Дмитриева Ю.В.;
27. Свидетельства об открытии стационарного объекта – магазин «Инструмент цент – Рубанок»;
28. Выборка сертификатов за 2007, 2013, 2015 гг.;
29. Выборка фотографий магазина «Рубанок»;
30. Распечатки страниц из СМИ;
31. Приговор Заволжского районного суда г. Твери по уголовному делу №1-145/2018;
32. Договор №11-р от 10.12.2009 на производство рекламной продукции, заключенный между ООО «Неон-Тверь» и ИП Дмитриевым Ю.В.;
33. Свидетельство о рождении Дмитриева В.Ю.;
34. Договор б/н от 07.04.2017 безвозмездного пользования нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.8, пом.1), заключенный между ИП Дмитриева В.Ю. и ИП Соколовским С.В.;
35. Договор за №98/04 от 20.04.2017 на оказание возмездных услуг (изготовление и монтаж вывески 2Рубанок» по адресу: г.Тверь, ул.Скворцова-Степанова, д.8), заключенный между ИП Дмитриева В.Ю. и ИП Соколовским С.В., и приложение к нему;



36. Договор №6 от 11.01.2016, заключенный между ИП Дмитриева В.Ю. и ООО «Эльбрус», на поставку товаров;

37. Договор за №215/12 от 14.07.2017 на оказание возмездных услуг (монтаж вывески «Рубанок» по адресу: Волоколамский проспект, д.5), заключенный между ИП Дмитриева В.Ю. и ИП Соколовским С.В., и приложение к нему;

38. Выборка товарных накладных;

39. Письмо ООО «Рекламная компания «РОСТ-Тверь» от 26.09.2024.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, сочло их несостоятельными.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №531713, ранее зарегистрированного на имя ИП Дмитриева Ю.В., была прекращена 31.01.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-7048/2016 от 18.07.2016 деятельность Дмитриева Ю.В. в качестве индивидуального предпринимателя прекращена.

Кроме того, Дмитриев Ю.В. не является собственником помещения магазина, расположенного по адресу г. Тверь, Набережная А. Никитина, д.142, так, определением Тверского областного суда от 29.05.2018 по делу №33-1815 утверждено мировое соглашение, которым Чумаков В.П. (директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК») является собственником данного помещения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 не доказал, что исключительное право на коммерческое обозначение «Рубанок» возникло у него ранее даты возникновения исключительного права на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие документы:

40. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Дмитриева Ю.В.;

41. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Дмитриевой Ж.А.;

42. Контракт №67 от 27.06.2023, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» и МБДОУ Детский сад №161, и приложения к нему;

43. Договор подряда №3/107/2023 от 26.09.2023, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» и АО «Региональная газовая компания», и приложения к нему;

44. Скрин-шот копии чека;

45. Переписка по электронной почте между Шароновой Е.А. и Васильевой А.;

46. Приказ о приеме на работу Шаровой Е.А. в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (28.07.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №943172 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

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.


Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК», нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование, которое возникло

задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 и используется в сфере деятельности по продвижению и ремонту товаров.

Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака в досудебном порядке в адрес лица, подавшего возражение, предъявлена претензия о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №943172, что свидетельствует о наличии спора между указанными лицами в отношении обозначения «РУБАНОК».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование, включающих элемент «РУБАНОК», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943172.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №943172 с приоритетом от 28.07.2022 представляет собой комбинированное обозначение «убанок», включающее словесный элемент «Рубанок», выполненный буквами русского алфавита.

Характер графического исполнения первой буквы в обозначении «Рубанок» приближен к написанию заглавной буквы «Р», при этом все остальные буквы выполнены стандартным шрифтом и хорошо читаются. Указанное приводит к тому, что словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «Рубанок».

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №943172 сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. При этом согласно доводам возражения и дополнения к нему правовая охрана товарного знака по свидетельству №943172 оспаривается частично, а именно в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ – агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров;

*услуги PPC; услуги лидогенерации; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];*

*37 класса МКТУ – заточка ножей; лужение повторное; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; предоставление информации по вопросам ремонта; прокат дренажных насосов; прокат строительной техники; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; ремонт линий электропередач; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнения; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;*

*40 класса МКТУ – гальванизация; гальванопокрытие; декапирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; кадмирование; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; обработка чистовая; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; предоставление информации по вопросам обработки материалов; прокат аккумуляторов; прокат отопительных приборов дополнительных; прокат электрических генераторов; работы сварочные; распиловка материалов; сборка изделий на заказ для третьих лиц; серебрение; услуги по изготовлению ключей; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование.*

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4 (далее - Обзор).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение 2) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 05.08.2016, то есть ранее даты (28.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 и имело полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК».

Произвольная часть фирменного наименования содержит словесный элемент «РУБАНОК», который тождественен словесному элементу «Рубанок» оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172.

Наличие в противопоставляемом фирменном наименовании словесного элемента «ТОРГОВЫЙ ДОМ» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств



индивидуализации друг с другом в целом, поскольку роль данного элемента в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что указанный элемент является слабым и указывает на видовое наименование предприятия.

Выписка из ЕГРЮЛ (приложение 2) иллюстрирует, что основным и дополнительными видами деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» является оптовая и розничная торговля товарами, а также ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря.

Представленные договоры и универсально-передаточные документы (приложения 3 – 5) иллюстрируют закупку ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» товаров бытового назначения для последующей реализации их через розничный магазин, расположенный по адресу: г. Тверь, Набережная А.Никитина, д.142, начиная с 2017 года.

Договоры-поставки, контракт и приложенные к ним универсально-передаточные документы (УПД), счет-фактуры, товарные накладные (приложения 6 – 17) подтверждают осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности, связанной с торговлей товарами бытового назначения, в том числе, через розничный магазин, расположенный по адресу: г. Тверь, Набережная А.Никитина, д.142, начиная с 2017 года.

Исходя из представленных договоров на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание и приложенных к ним актам технического обследования инструментов (оборудования), актам выполненных работ, отчетам по итогам проведенных гарантийных ремонтов инструментов (оборудования) (приложения 18 - 20) ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК», начиная с 2020 года, оказывало услуги по гарантийному ремонту инструментов (оборудования).

Согласно классификации (приложение №3 к договору 18) гарантийный ремонт включает диагностику приборов с последующей сборкой инструмента (оборудования); регулировку параметров оборудования; замену узлов инструментов (оборудования); ремонт сборных узлов с их разборкой и заменой узлов, частей в отношении таких товаров, как насосное оборудование, станки точильные,

строительный инструмент, компрессоры, триммеры, компрессоры, мойки, станции водоснабжения.

Согласно классификации (приложение №1 к договору 19) гарантийный ремонт включает диагностику (разборка и сборка электроинструмента, подтягивание крепежа, проверка аккумуляторных батарей), замену частей и ремонт в отношении таких товаров, как пилы, шлифовальные машины, строительный инструмент, пылесосы.

Согласно приложению №1 к договору 20 диагностика и ремонт осуществляются в отношении таких товаров, как строительный инструмент (оборудование), шлифовальные машины, лебедки автомобильные, мотоблоки, компрессоры, моечные машины, аппараты для сварки, газонокосилки, генераторы, насосы, бензиновые снегоуборочные машины.

Таким образом, представленные материалы доказывают, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого знака, фактически осуществляло деятельность, связанную с услугами торговли, которые относятся к услугам 35 класса МКТУ, а также с ремонтом, сервисным обслуживанием, диагностикой инструментов (оборудования), которые относятся к услугам 37 класса МКТУ.

Следует констатировать, что услуги в области торговли, в отношении которых лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло свою деятельность, однородны таким услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 как *«агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; прокат*

*торговых автоматов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; услуги манекенищиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*», поскольку относятся к одной родовой категории услуг (торговая деятельность), имеют одно назначение (реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента) и один рынок оказания услуг (торговые предприятия, Интернет-площадки).

При этом коллегия учитывала, что в настоящее время для обозначения услуг, связанных с продажей товаров, кроме термина «торговля», могут быть использованы иные термины, в том числе агентства по импорту-экспорту; услуги по розничной и оптовой продаже, услуги снабженческие для третьих лиц, услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, телемаркетинг и другие. Кроме того, под термином «продвижение товаров» следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Данное понятие охватывает, в том числе и торговлю.

Услуги, в отношении которых лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло свою деятельность в области ремонта, сервисного обслуживания, диагностики товаров, имеющих бытовое и промышленное назначение и относящихся к электроинструментам, строительному и моечному оборудованию, однородны услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172 *«предоставление информации по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования»*, а также услугам 40 класса МКТУ *«сборка изделий на заказ для третьих лиц»*, поскольку они имеют одно назначение (восстановление работоспособного или исправного состояния какого-либо оборудования (техники)), один круг потребителей, а также взаимодополняемы.

При анализе однородности услуг 37 класса МКТУ коллегией было принято во внимание, что согласно словарно-справочным источникам информации ремонт

техники/оборудования – это комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса, который включает такие виды работ как: диагностика, установка (сборка, подключение), чистка, смазка, контроль функционирования техники (оборудования), техническое обслуживание.

В отношении остальной части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; проведение коммерческих мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги лидогенерации; услуги манекеничков для рекламы; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц»,* связанными с рекламной деятельностью, а также услуг 37 класса МКТУ *«заточка ножей; лужение повторное; обработка*

*антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; прокат дренажных насосов; прокат строительной техники; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; ремонт линий электропередач; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнения; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования»,* которые относятся к ремонту, техническому обслуживанию, прокату объектов специального назначения, наличия однородности с деятельностью лица, подавшего возражение, не прослеживается, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют иное назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия не усматривает наличия однородности деятельности лица, подавшего возражение, и услуг 40 класса МКТУ «*гальванизация; гальванопокрытие; декаприрование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; кадмирование; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка металлов; обработка чистовая; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; предоставление информации по вопросам обработки материалов; прокат аккумуляторов; прокат отопительных приборов дополнительных; прокат электрических генераторов; работы сварочные; распиловка материалов; серебрение; услуги по изготовлению ключей; услуги по пескоструйной обработке; фрезерование; хромирование»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172, связанных с обработкой материалов и прокатом.

Так, обработка материалов - это технологический процесс, направленный на изменение формы, размеров и физико-химических свойств материалов. Обработка

материала<sup>1</sup> предусматривает придание ему необходимых размеров, формы, определенных свойств и включает в себя широкий класс следующих процессов: резание, шлифование, давление, прессование, термообработка, склеивание, пайка, сварка, оксидирование, сплавление, травление, электролиз, глубинное и поверхностное закаливание, обработка взрывом, водоструйная и пескоструйная обработка, обработка токами высокой частоты, растворение, окрашивание и др.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, из которых бы усматривалось, что им выполнялись какие-либо из работ, упомянутых в 40 классе МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172, направленных на изменение определенных свойств материалов того или иного оборудования (инструментов) в интересах третьих лиц, а также изготовления каких-либо изделий.

Также из материалов возражения не усматривается оказания лицом, подавшим возражение, спорных услуг по предоставлению в аренду того или иного оборудования, поименованного в перечне услуг 40 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172.

В связи с указанным, доводы возражения о нарушении исключительного права ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РУБАНОК» на фирменное наименование согласно требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса представляются обоснованными только в отношении приведенных в возражении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат*

---

<sup>1</sup> Корягин С.И., Пименов И.В., Худяков В.К. Способы обработки материалов: Учебное пособие / Калинингр. ун-т – Калининград, 2000. – 448 с. ([http://www.materialscience.ru/shared\\_folder/matved/books/sposoby\\_obrabotki\\_materialov-1.pdf?ysclid=m2kdr1gmei313812937](http://www.materialscience.ru/shared_folder/matved/books/sposoby_obrabotki_materialov-1.pdf?ysclid=m2kdr1gmei313812937))

*торговых стоек; телемаркетинг; услуги манекенищников для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», 40 класса МКТУ «сборка изделий на заказ для третьих лиц» оспариваемого товарного знака по свидетельству №943172.*

Довода правообладателя, относительно наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение «Рубанок», принят к сведению, однако коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование.

Кроме того, необходимо устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий.

В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Кроме того, по смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно доводам правообладателя ему принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение, которое возникло в 2003 году. Коммерческое обозначение, используемое правообладателем для индивидуализации своего предприятия (магазина), расположенного по адресам: г. Тверь, наб. А. Никитина, д.142; ул. Скворцова-Степанова, д.8, Волоколамский проспект, д.5), включающего словесный элемент «Рубанок».

Вместе с тем, анализ материалов отзыва и дополнения к нему показал, что они не содержат документов, которые подтверждали бы, что магазин «Рубанок» принадлежит Дмитриевой Ж.А.

Правообладателем также не представлены доказательства осуществления им фактической деятельности по оказанию услуг в области торговли под коммерческим обозначением «Рубанок» с 2003 года (например, договоры поставки продукции; наличие контрольно-кассовой техники, иллюстрирующей размещение кассовой техники по указанным выше адресам; выборка кассовых чеков по годам, подтверждающее оказание услуг и др.), а также приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории до даты приоритета оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного указанный выше довод правообладателя не доказан.

Следует отметить, что описанные в отзыве взаимоотношения сторон выходят за рамки спора о нарушении исключительного права на средства индивидуализации.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №943172 недействительным частично, а именно в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок;**



**предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», 40 класса МКТУ «сборка изделий на заказ для третьих лиц».**