

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Овер» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949952, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  с приоритетом от 02.02.2023 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2023 за № 949952 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Форсайт Групп», 129344, Москва, Искры ул., 17А, стр. 2 (RU) (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 10.02.2023 Общество с ограниченной ответственностью «ОВЕР» подало заявку № 2023709808 на регистрацию товарного знака «OVER» в отношении товаров 19 класса МКТУ, а именно «опоры неметаллические», что на 8 дней позже подачи заявки №2023706975 от 02.02.2023 г. По заявке № 2023709808 было отказано в регистрации в отношении товаров 19 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса со ссылкой на оспариваемый товарный знак. Обозначения признаны сходными до степени смешения;

- ООО «ОВЕР» достаточно давно и активно использует сходное до степени смешения обозначение «ОВЕР» (транслитерация слова «OVER») в качестве части своего фирменного наименования – Общество с ограниченной ответственностью «ОВЕР» (ИНН 5024228042), зарегистрировано 30.11.2022 г., основной вид деятельности 22.21 «Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей», а, следовательно, имеет права на данное обозначение в соответствии со статьей 1473 Кодекса. Товары, указанные в ОКВЭД, являются однородными товарам 19 класса МКТУ;

- факт использования обозначения «ОВЕР»/«OVER» лицом, подавшим возражение, в том числе в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения компании, производящей аналогичную продукцию, а также длительный период использования подтвержден следующими фактами:

1) регистрацией товарного знака в Белоруссии, т.к. основное производство расположено в Белоруссии

<https://search.ncip.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=3&target=111988>,

2) использованием названия и логотипа на сайте <https://овер.рус>, домен оформлен на белорусского правообладателя и зарегистрирован 18.07.2022,

3) использованием обозначения при торговле на различных маркетплейсах и в поисковых системах <https://yandex.ru/search/?text=овер+опоры&lr=119978>,

4) использованием обозначения на прессформах;

- ранние права лица, подавшего возражение, являются основанием для принятия решения о прекращении правовой охраны товарного знака «OVER» по

свидетельству № 949952, поскольку словесные элементы являются сходными до степени смешения, даже идентичными, а товары являются однородными. В связи с широким использованием лицом, подавшим возражение, обозначения «ОБЕР»/«OVER» на территории России возникает вероятность введения потребителей в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. ООО «Овер» - эксклюзивный дистрибьютор регулируемых опор Овер в России. Данные регулируемые опоры производятся на территории Республики Беларусь. Высокие технологические возможности и современное оборудование, включающее термопластоавтоматы, изготовленные по собственным разработкам, позволили добиться не только высокого качества, но и конкурентоспособной стоимости всей продукции «Овер». Подробная информация размещена на сайте компании <https://опоры-регулируемые.рф/nash-zavod.html>;

- регистрация названия «ОБЕР»/«OVER» в России на имя иного лица, нежели ООО «ОБЕР», обуславливает возможность недобросовестной конкуренции, заключающейся в попытке его правообладателя получить при минимальных затратах дополнительную выгоду от использования названия, сходного до степени смешения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с нарушением требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие документы:

- доверенность на представителя на 1 л. [1];
- платежный документ на оплату пошлины за подачу возражения на 1 л.[2];
- информация о регистрации доменных имен на 2 л.[3];
- фото прессформы на 1 л. [4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Правообладатель считает доводы, представленные ООО «ОВЕР», в обоснование своих требований, безосновательными и не подлежащими удовлетворению по следующим причинам:

- ООО «ОВЕР» указывает на возможность введения потребителя в заблуждение, однако не обосновывает свои претензии. Даже ссылки на доказательства, обосновывающие использование, лицом подавшим возражение, не раскрываются и не обосновываются. Заявление о том, что обозначение используется «давно», является голословным и противоречит материалам возражения. Так, регистрация ООО «ОВЕР» произведена 30.11.2022 года, что уже говорит о невозможности использования отличительной части фирменного наименования более чем за два месяца до даты приоритета товарного знака;

- с учетом регистрации в конце ноября 2022 года можно смело исключить возможность начала активного использования до конца января 2023 года, ввиду предновогоднего и послепраздничного периодов. Кроме того, очевидно, что после регистрации юридического лица, определенное время требуется для реального начала операционной деятельности: открытие счетов, аренда помещений, наем персонала, обустройство помещений и иные, связанные с началом деятельности, активности, исключаяющие незамедлительное начало указанной активной деятельности;

- в качестве «фактов» использования, лицо подавшее возражение, указывает на четыре основания: 1) Регистрация товарного знака в Республике Беларусь. Согласно данным государственного реестра Национального Центра Интеллектуальной Собственности Республики Беларусь (здесь и далее НЦИС РБ), товарный знак OVER, комбинированный, зарегистрирован на имя Гурмана Игоря Витальевича за №77352, в том числе для товаров 19 класса МКТУ, опоры неметаллические. Товарный знак на имя лица, подавшего возражение, на территории Республики Беларусь не подавался, соответственно, не может быть принят во внимание в рамках

настоящего возражения. Кроме того, доказательств производства лицом, подавшим возражение, на территории Республики Беларусь, кроме декларативного заявления об этом, не представлено;

- как справедливо указано лицом, подавшим возражение, доменное имя oвер.рус (в действительности <https://опоры-регулируемые.рф>), зарегистрировано не на лицо, подавшее настоящее возражение;

- использование обозначения при торговле на различных маркетплейсах, а точнее наличие неких ссылок в поисковой выдаче поисковой системы Яндекс, не доказывает самого факта производства, маркировки или иных действий лицом, подавшим настоящее возражение;

- приведена фотография пресс-формы. Какой-либо связи указанной пресс-формы с лицом, подавшим возражение, не представлено;

- право на фирменное наименование не предоставляет лицу возможности предъявления претензий или права оспаривать регистрацию товарного знака только лишь на основании факта его приоритетной регистрации и наличии соответствующих кодов ОКВЭД, требуется также предоставление данных о деятельности лица, под указанным фирменным наименованием и приобретенная известность, соответствующая указанным кодам ОКВЭД и отличительной части фирменного наименования. Данный вывод подтвержден, в том числе, судебной практикой: решение от 2 декабря 2020 г. по делу №СИП-659/2020: Из анализа представленных с возражением документов, в частности, выписки из ЕГРЮЛ, Роспатентом было установлено, что право на фирменное наименование у общества «Антоньевский пивзавод» возникло 16.01.2006 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом отличительная часть «Антоньевский» фирменного наименования лица, подавшего возражение, сходна с оспариваемым товарным знаком «Антоньевское» по свидетельству №693132. Вместе с тем Роспатентом также было установлено, что заявителем не представлено доказательств ведения до даты приоритета товарного знака по свидетельству №693132 фактической деятельности по производству продукции, однородной товарам 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный

товарный знак. Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «Антоньевское» по свидетельству №693132 соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Аналогичные выводы содержатся в заключении коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 5 марта 2019 года в отношении товарного знака по свидетельству №482001, решении Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2017 по делу № СИП-682/2016;

- также не представлено каких-либо доказательств ведения лицом подавшим возражение деятельности по производству продукции 19 класса МКТУ, то есть не выполнено условие для признания исключительного права на фирменное наименование как средства индивидуализации для конкретных товаров., Упоминание лицом подавшим возражение «возможности недобросовестной конкуренции», не относится к компетенции Роспатента и не подлежит рассмотрению в ходе настоящего делопроизводства.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба в удовлетворении возражения отказать.

Лицом, подавшим возражение, представлено дополнение к возражению, в котором указано следующее.

Уточняются требования возражения касательно перечня товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых следует прекратить регистрацию товарного знака по свидетельству № 949952. В частности, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «OVER» по свидетельству №949952 недействительной частично в отношении товаров, являющихся однородными товарам, а именно «опоры неметаллические», производимым ООО «Овер», на основании пункта 45 Правил. Однородными являются все неметаллические строительные материалы, указанные в перечне регистрации №949952: алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт, смолы, гудрон и битум; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бетон; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусчатка неметаллическая;

брусы неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; ворота неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гонт кровельный; гравий; гранит; гудрон; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери раздвижные неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; колонны из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровельная опора; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев

неметаллические; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами, неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробия неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; окна створчатые неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; подоконники

неметаллические; покрытия броневого неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; регулируемые пластиковые опоры; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; силосы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; стекло алебастровое для строительства; стекло армированное; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло умное для строительства; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; фанера клееная многослойная; фигурки из камня, бетона или мрамора; филенки дверные неметаллические; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; форточки оконные неметаллические; хрусталь горный; цемент; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая;

шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона.

Приложения:

- копия договора от 16.01.2023 между ООО «Овер» (Покупатель) и Щербининым В.В.(Поставщик) с приложением 1 и товарной накладной на 6 л.[5]

- копия договора от 10.02.2022 между ООО «ПЛАСТИК-ТЕКНОЛОДЖИЗ» и Щербининым В.В. с приложением 1 и товарной накладной на 5 л.[6].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2024, представителем лица, подавшего возражение, были приобщены дополнительные доводы по возражению, два сертификата соответствия на имя ООО «ПЛАСТИК-ТЕКНОЛОДЖИЗ» [7] и страница каталога «Опоры крепежные» [8].

В дополнительных доводах, в частности, указано, что на сайте лица, подавшего возражение, размещена информация не только о товаре - «опоры регулируемые», который производится по заказу ООО «Овер» компанией ООО «Пластик-Технолоджис» в Белоруссии, но и о сертификатах, выданных ранее даты регистрации товарного знака № 949952, в данном случае сертификаты соответствия от 07.06.2023г., полученные ООО «Пластик - технолоджис» в России. Также на дату регистрации товарного знака «OVER» по свидетельству № 949952 функционировал магазин под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, с однородной продукцией на сайте www.wildberries.ru, на данный момент магазину 1 год 10 месяцев, следовательно, он функционирует с февраля 2023 года и регистрация товарного знака «OVER» № 949952 могла ввести в заблуждение потребителя относительно производителя продукции большей части товаров 19 класса МКТУ.

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

С учетом даты (02.02.2023) 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с требованиями 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированный товарный знак, включающий выполненные буквами латинского алфавита словесное обозначение «OVER», в котором буква «O» выполнена в виде двух полуокружностей разных цветов. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении части товаров 19 класса МКТУ, а именно «алебастр; арматура дверная неметаллическая; асбестоцемент; асфальт, смолы, гудрон и битум; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бетон; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусчатка неметаллическая; брусы неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; ворота неметаллические; геотекстиль; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гонт кровельный; гравий; гранит; гудрон; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери раздвижные неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба

водосточные уличные неметаллические; известняк; известь; изгороди неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы неметаллические; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; колонны из цементов; колонны строительные неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровельная опора; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы строительные со звукоизоляционными свойствами, неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги для строительства неметаллические; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробия неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы

неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; окна створчатые неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные неосвещаемые немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; песчаник для строительства; пиломатериалы просмоленные для строительства; пиломатериалы строительные тонкие; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; подоконники неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка прессованная строительная; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; регулируемые пластиковые опоры; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; силосы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; стекло алебастровое для строительства; стекло армированное;

стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; стекло умное для строительства; стекло эмалированное для конструкций; столбы неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; фанера клееная многослойная; фигурки из камня, бетона или мрамора; филенки дверные неметаллические; флагштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; форточки оконные неметаллические; хрусталь горный; цемент; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона» ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Вышеуказанная норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 частью; 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 материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [4] следует, что общество с ограниченной ответственностью «Овер» было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.11.2022 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (02.02.2023) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «OVER» оспариваемого знака, выполняющего в нем основную индивидуализирующую функцию, с отличительной частью «ОВЕР» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Графические различия обозначений обусловлены использованием букв разных алфавитов, имеющих разное начертание.

Оценить семантическое сходство сравниваемых обозначений не представляется возможным в силу их фантазийного характера.

Таким образом, установлено наличие сходства оспариваемого знака с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых осуществляется деятельность под фирменным наименованием, и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств использования фирменного наименования коллегией установлено, что совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов [3-8] не позволяет

прийти к выводу об использовании фирменного наименования ООО «Овер» при введении этим лицом в гражданский оборот товаров «опоры неметаллические», на которые указано в возражении, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В частности, для подтверждения использования фирменного наименования ООО «Овер» в отношении вышеуказанных товаров в возражении представлены информация о регистрации доменных имен [3], фото прессформы [4], два договора поставки [5-6], сертификаты [7] и страница каталога [8].

В результате анализа представленных материалов установлено, что доменное имя зарегистрировано на иное лицо, о чем указано в возражении, договор [6] и сертификаты [7] также касаются деятельности иных лиц, а не ООО «ОВЕР». Фото прессформы [4] не позволяет установить ни дату ее изготовления, ни производителя. Страница каталога [8] с сайта Wildberries не содержит информации о производителе и дате изготовления товара, а также сведений о размещении приведенной на ней информации. Единственный договор, в котором лицо, подавшее возражение, является одной из сторон договорных отношений, это договор [5], из которого следует, что ООО «ОВЕР» являлось покупателем товара «литьевые формы», поставщиком товара было третье лицо – индивидуальный предприниматель Щербинин В.В., что также не подтверждает факт производства товаров лицом, подавшим возражение.

В связи с изложенным коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат доказательств осуществления фактической деятельности по производству товаров, однородных товарам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, материалами возражения не доказано участие юридического лица в осуществлении деятельности под фирменным наименованием ООО «ОВЕР» при введении в гражданский оборот товаров 19 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, несмотря на более раннее исключительное право на фирменное наименование, часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком,

отсутствие доказанной деятельности, осуществляемой под фирменным наименованием, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствует о невозможности применения в данном случае положений, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения об использовании коммерческого обозначения «ОВЕР», то указанный довод не подтвержден материалами возражения, доказывающими возникновение у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, индивидуализирующее имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и известное в пределах определенной территории до даты приоритета оспариваемого знака.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое также указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении, то материалы возражения не содержат доказательств того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Довод об активном и широком использовании обозначения «ОВЕР/OVER» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака является декларативным и не подтвержден документально.

В связи с указанным отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №949952 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о возможности недобросовестной конкуренции, связанной с регистрацией товарного знака и заключающейся в попытке правообладателя оспариваемого товарного знака получить при минимальных затратах дополнительную выгоду от использования названия, сходного до степени смешения, коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 949952.