

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 26.03.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036961, поданное Индивидуальным предпринимателем Кобец Ильей Олеговичем, Республика Калмыкия, Сарпинский р-н, с. Садовое (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**SMARTTOOTH**» с приоритетом от 30.01.2024 по заявке №2024708083 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.07.2024 за №1036961. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Бычкова Кирилла Игоревича, 123181, Москва, ул. Исаковского, 20, корп. 1, кв. 45 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1036961 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1, подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- основание для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку является противоречие общественным интересам, поскольку действия по регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции,

- с 2023 года различные, не связанные между собой продавцы, начинают продавать на платформе «Wildberries» лонгслив с подписью «SMARTTOOTH», а также лонгсливы реализуются российской аудитории на платформе «Aliexpress» различными продавцами (Приложение 2),

- 29.01.2024 заявитель начинает реализацию лонгсливов с подписью «SMARTTOOTH» на платформе «Wildberries» и создает соответствующую заявку на поставку (Приложение 3),

- 30.01.2024 правообладатель подает заявку на регистрацию товарного знака «SMARTTOOTH», 17.07.2024 товарный знак «SMARTTOOTH» зарегистрирован (№1036961),

- в 2024 году появляются новые продавцы лонгсливов с подписью «SMARTTOOTH» на платформе «Wildberries»,

- 18.03.2025 правообладатель товарного знака «SMARTTOOTH», Бычков Кирилл Игоревич, направляет обращение администрации платформы «Wildberries» с требованием заблокировать карточки товаров, в которых реализуются лонгсливы с подписью «SMARTTOOTH» лица, подавшего возражение,

- правообладатель, не реализуя лонгсливы с подписью «SMARTTOOTH» самостоятельно и не имея законного интереса в защите исключительного права на товарный знак по свидетельству №1036961, препятствует реализации указанных товаров продавцам, которые продавали спорный товар задолго до даты приоритета товарного знака (с 2023 года),

- лицо, подавшее возражение, считает, что предоставление исключительного права на обозначение «SMARTTOOTH» только правообладателю ставит его, как одного из хозяйствующих субъектов, в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036961 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие материалы в копиях:

1. Свидетельство о регистрации товарного знака №1036961,
2. Скриншоты, подтверждающие реализацию лонгсливов с подписью «SMARTTOOTH» на платформе «Wildberries» различными продавцами до даты приоритета товарного знака,
3. Скриншот, подтверждающий начало реализации лицом, подавшим возражение, на платформе «Wildberries» лонгсливов с подписью «SMARTTOOTH» ранее даты приоритета товарного знака – 29.01.2024,
4. Скриншот личного кабинета правообладателя на платформе «Wildberries»,
5. Обращение правообладателя администрации платформы «Wildberries» с требованием заблокировать карточки товаров, в которых лицом, подавшим возражение, реализуются лонгсливы с подписью «SMARTTOOTH».

Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2025, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ИП Кобец И.О. не доказана заинтересованность в подаче возражений на оспаривание товарного знака №1036961, в связи с чем возражение должно быть оставлено без рассмотрения,

- слово «SMARTTOOTH» (в переводе «умный зуб») не содержит оскорбительных или непристойных коннотаций, призывов к противоправным действиям, элементов, нарушающих общественную нравственность, таким образом, довод заявителя о нарушении общественных интересов несостоятелен,

- документы, приложенные к возражению, не позволяют сделать вывод о том, что у потребителей сформировалась стойкая ассоциативная связь между спорным товарным знаком №1036961 и лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036961 и оставить его правовую охрану в силе.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

6. Доказательства направления настоящего отзыва с приложениями в адрес заявителя возражений,

7. Копия свидетельства о регистрации товарного знака №1036961.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2025, представило следующие письменные пояснения:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в оспаривании товарного знака, поскольку его регистрация напрямую влияет на предпринимательскую деятельность ИП Кобец Ильи Олеговича,

- приведенная совокупность фактов не соотносится с целью индивидуализации собственных товаров правообладателя и указывает на использование регистрации как инструмента вытеснения конкурентов, а не как средства добросовестной конкуренции,

- о злоупотребительном характере регистрации свидетельствуют также многочисленные регистрации товарных знаков на имя ИП Бычкова Кирилла Олеговича, что описывается в статьях на сайтах «Товарные знаки Бычкова Кирилла Игоревича. Как защитить свой бизнес от блокировок на ВБ /ОЗОН?»: <https://vc.ru/marketplace/2032243-zashchita-biznesa-ot-blokirovok-na-vb-i-ozon>, «Победа в ФАС России: как селлеры могут защититься от товарных знаков, используемых недобросовестно?»: <https://vc.ru/marketplace/2079437-zashchita-sellerov-ot-nedobrosovestnoqo-ispolzovaniya-tovarnih-znakov>,

- согласно судебной практике (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 14186/12,

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2024 N С01-743/2024 по делу N СИП-1064/2022) была озвучена следующая позиция: «в ситуации, когда на дату приоритета спорного товарного знака несколько лиц использовали конкретное обозначение (совместно или по отдельности), регистрация данного знака на имя одного из лиц может быть признана актом недобросовестной конкуренции, если она направлена на вытеснение остальных лиц с рынка»,

- действия правообладателя по запрету лицу, подавшему возражение, использовать обозначение, используемое им до даты приоритета товарного знака, в совокупности с иными обстоятельствами очевидно свидетельствует о намерении вытеснить конкурентов с рынка,

- лицо, подавшее возражение, параллельно обратилось в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС России), с требованиями о признании действий правообладателя оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Правообладатель, в свою очередь, на заседании коллегии 25.09.2025 также представил дополнение к отзыву на поступившее возражение, где, в частности, отмечено:

- сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, без наличия правовой охраны, не предоставляет лицу, подавшему возражение, особого процессуального статуса «заинтересованного лица»,

- действия правообладателя по направлению претензии в адрес ООО «Вайлдберриз» являются правомерной реализацией его исключительного права, предусмотренного статьей 1484 Кодекса,

- требование немедленного использования товарного знака после регистрации противоречит прямому смыслу закона, лицо, подавшее возражение, не представило никаких объективных доказательств наличия у правообладателя такой противоправной цели на момент подачи заявки 30.01.2024,

- приведенные публикации в средствах массовой информации не являются надлежащими доказательствами по делу, поскольку носят субъективный, ознакомительный характер,

- решение по заявлению в ФАС на момент подготовки настоящего отзыва не вынесено, в связи с чем ссылаться на него как на доказательство недобросовестности правообладателя преждевременно и неправомерно,

- для применения пункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса обозначение должно противоречить именно общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, содержать оскорбительные или непристойные элементы, призывы к экстремизму), обозначение «SMARTTOOTH» не содержит и не включает подобных элементов, что не оспаривает лицо, подавшее возражение.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2026, лицо, подавшее возражение, указало, что поддерживает свой довод о несоответствии товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью ввиду использования различными лицами.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2024) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии.

Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является исчерпывающим.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036961 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку с обозначением «SMARTTOOTH» по свидетельству №1036961 обусловлена наличием обращения правообладателя к администрации платформы «Wildberries» с требованием заблокировать карточки товаров (лонгсливы) с подписью «SMARTTOOTH», которые реализует лицо, подавшее возражение (Приложение 5).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1036961.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1036961 не соответствует требованиям пункта 1, подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку зарегистрированный на имя ИП Бычкова Кирилла Игоревича товарный знак «SMARTTOOTH» не обладает различительной способностью ввиду использования различными лицами, а также противоречит общественным интересам в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «SMARTTOOTH» по свидетельству №1036961 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1036961 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как следует из материалов дела, с 2023 года различные, не связанные между собой продавцы начинают продавать на платформе «Wildberries» лонгслив с подписью «SMARTTOOTH», также лонгсливы реализуются российской аудитории на платформе «Aliexpress», что следует из представленных ссылок на сайты «Wildberries», «Aliexpress» и их скриншотов (Приложение 2).

В материалах (Приложение 2) представлены данные с ресурса «Wildberries» по предложениям к продаже лонгсливов с подписью «SMARTTOOTH» разными индивидуальными предпринимателями, в частности, ИП Прокопова Т. А., ИП Кутявин А.В., ИП Василенко И. М., ИП Валиуллова Р.Т. и т.д. с отзывами покупателей. Самые ранние отзывы покупателей датированы апрелем 2023 года, то есть менее, чем за год до даты приоритета (30.01.2024) оспариваемого знака. Лицо, подавшее возражение, начинает реализацию лонгсливов с надписью «SMARTTOOTH» на платформе «Wildberries» 29.01.2024, что следует из представленного скриншота личного кабинета (Приложение 3, 4).

В отношении приведенных лицом, подавшим возражение, источников информации, размещенных на платформе «Wildberries», датированных периодом с февраля 2024 года по ноябрь 2024, коллегия отмечает, что данные источники содержат более позднюю дату размещения, чем приоритет оспариваемого товарного знака, ввиду чего не могут быть приняты во внимание.

Вместе с тем изучив представленные материалы, коллегия отмечает, что их недостаточно для признания того факта, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак утратил различительную способность ввиду использования разными производителями. Каких-либо сведений о фактических объемах производства товаров 25 класса МКТУ разных независимых лиц, территорий реализаций, рекламы

в различных СМИ, социологических исследований в материалы дела не представлено.

Интернет-источники без иных фактических доказательств о производстве и введении в гражданский оборот товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации не могут быть положены в основу выводов коллегии об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия приходит к выводу, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (30.01.2024) товарный знак по свидетельству №1036961 не обладает различительной способностью в отношении оспариваемых товаров 25 класса МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1036961 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №1036961 на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «SMARTTOOTH» выполнен слитно, единым шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «SMARTTOOTH» не имеет перевода на русский язык. Вместе с тем данный элемент может восприниматься в качестве написанных слитно двух английских слов: «SMART» (горе, печаль, остроумный, ловкий, сильный, <https://translate.academic.ru/smart/en/ru/>) и «TOOTH» (зубец, зуб, клык, <https://translate.academic.ru/TOOTH/en/ru/>) – «сильный клык, зуб» и т.п. В возражении правообладателем приведено значение оспариваемого товарного знака - «умный зуб», которое не подтверждено документально.

Исходя из изложенного, семантика анализируемых элементов многозначна и не имеет однозначного перевода.

Вместе с тем сам по себе знак «SMARTTOOTH» по свидетельству №1036961 не имеет каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что обозначение противоречит общественным интересам, так как присутствующее в нем слово «SMARTTOOTH», его значение и способ его выполнения никоим образом не

оказывают негативного влияния на общественность, а факт регистрации оспариваемого товарного знака с наименованием «SMARTTOOTH» сам по себе не является основанием для применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Те или иные выводы о возможности применения данной нормы должны быть основаны на исследовании соответствующих ассоциаций, возникающих у потребителей, характера восприятия ими спорного обозначения.

Следовательно, указанный довод оценивается коллегией как не доказывающий необходимость применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности (злоупотребление правом), то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ввиду чего указанные доводы лица, подавшего возражение, на предмет наличия признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, остаются нерассмотренными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1036961.