

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 возражение, поступившее 27.02.2024, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТИТАН» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942817, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2022779645 с приоритетом от 08.11.2022 зарегистрирован 22.05.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №942817 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "БВМ", 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Вяземская 2-я, 4, оф. п 20 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2024 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лиц, его подавших, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован как изобразительный, однако 04.07.2023 Федеральной службой по интеллектуальной собственности произведено исправление ошибки и вид указанного товарного знака изменен с изобразительного на комбинированный. Исправления размещены в Бюллетене № 13 от 04.07.2023.

Ввиду внесенных изменений в характер обозначения, лицо, подавшее возражение, посчитало, что в силу изменений правовая охрана товарного знака распространяется также на буквенные элементы и позволяет правообладателю оспариваемого знака обращаться в суд за защитой исключительных прав.

Лицо, подавшее возражение, вместе с тем указывает, что в случае комбинированного характера оспариваемого знака, предоставление ему правовой охраны не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как буквенные элементы «BVM» представляют собой сочетание согласных букв, которые не имеют словесного характера и в этой связи не обладают различительной способностью.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака № 942817 подтверждается наличием в настоящее время судебного процесса по делу №А40-302437/2023, в котором истцом выступает ООО «БВМ» (правообладатель спорного комбинированного товарного знака №942817), а ответчиком – обратившееся лицо ООО «ФОРТИТАН».

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942817 недействительной полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель ссылается на то, что в материалах первоначальной заявки №2022779645 при регистрации оспариваемого знака содержалось следующее описание: «Заявленное обозначение является комбинированным обозначением. Словесный элемент "BVM" изображен на латинице, кириллическая транслитерация "БВМ". Буквы "BVM" изображены особым шрифтом особенность которого заключается в пятнистом разноцветном градиенте заполняющим буквы.

По мнению правообладателя регулирование заявленного обозначения подпадает под норму права подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса о комбинации неохраняемых элементов, совместно обладающих различительной способностью.

Правообладатель ссылается на регистрационную практику Роспатента в отношении подобных обозначений «  » по свидетельству № 784287 от

18.11.2020 г., «  » по свидетельству №602455 от 20.01.2017 г., «  »

по свидетельству №887089 от 12.08.2022 г., «  » по свидетельству

№589665 от 05.10.2016 г., «  » по свидетельству №880902 от 11.07.2022 г.,

«  » по свидетельству № 970661 от 02.10.2023 г., «  » по

свидетельству № 999593 от 06.02.2024 г., «  » по

свидетельству № 818520 от 05.07.2021 г., «  » по свидетельству №

1005771 от 06.03.2024 г., «**LWK**» по свидетельству № 981950 от 20.11.2023 г.

Кроме того правообладатель ссылается на приобретение обозначением по товарному знаку №942817 различительной способности за счет длительного и интенсивного использования. В подтверждение данного довода заявителем приводятся договоры поставки товаров, подтверждение участия в выставках, сведения о доходах, географии поставок.

Правообладатель также указывает на то, что в период с 09 января 2020 года по 05.11.2020 гг. Волков Владимир Иванович, ныне являющийся генеральным директором подателя возражения - Общества с ограниченной ответственностью «БВМ ГРУПП», ОГРН 1207700456644, ИНН 9721111602, Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, ул. Коновалова, д. 18, помещение III, шмн, 2, офис 66, переименованного в ООО «Фортитан» 7 февраля 2024 г. являлся сотрудником ООО «БВМ» в должности коммерческого директора. Прекратив трудовой договор с правообладателем ООО «БВМ» 05.11.2020г., стал учредителем компании ООО «БВМ Групп», зарегистрированной 27.11.2020г. (через 22 дня).

Правообладатель в дополнениях к отзыву выразил обеспокоенность тем, что оспариваемый товарный знак используется как правообладателем, так и лицом, подавшим возражение, согласно поисковой выдаче в Яндексe и на маркетплейсе озон. В совокупности данные сведения приведены в пользу довода правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражение, признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №942817.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, правообладателем представлены следующие материалы:

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака № 2022779645;

2. Бюллетень с исправлением очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;
3. Зарегистрированные буквенные сочетания;
4. Договоры и счета между ООО «БВМ» и ЧПУП «Типография АРС» за 2023-2024 гг.;
5. Доп. соглашения по маркировке и упаковке с компаниями из Китая;
6. Снимки экрана, подтверждающие переговоры ООО «БВМ» и ЧПУП «Типография АРС» по маркировке товара и упаковки, печатной продукции;
7. Снимки экрана, подтверждающие переговоры с компаниями из Китая по маркировке товара и упаковке;
8. Товарная накладная №889.6 от 18.08.2022 между ООО «БВМ» и ИП Вахранев К.И.;
9. Договоры поставки товара между ООО «БВМ» и покупателями;
10. УПД на поставку товара за 2020-2022 гг.;
11. Контракты между ООО «БВМ» и заводами-изготовителями из Китая за 2022-2024;
12. Декларации на товары ввезенные ООО «БВМ» из Китая за период 2021-2024 гг.;
13. Снимок экрана с данными о владельце домена bvm-privod.ru; Договор между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение» от 20 января 2022 г.; Счета на оплату от ООО «Ускорение» за 2022-2024 гг.; УПД между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение» за 2022-2023 г.;
14. Отчёт выполненных работ по сайту bvm-privod.ru;
15. Выписка по задачам для сайта от ООО «Ускорение» за 2022-2024 гг.; Договоры между ООО «БВМ» и ООО «ЕВРОЭКСПО»; Дипломы ООО «БВМ» за участие в выставке ЕХРО2023 и ЕХРО2024;
16. Договор с провайдером от 01.03.2020 г.;

17. Документы, подтверждающие расходы на рекламу за периоды - 08.2022-12.2023 гг.;
18. Снимок экрана аккаунта Истца в Instagram;
19. Оборотно-сальдовые ведомости с объемом реализации в шт. за 2021-2023 гг.;
20. Приложение к акту с географией поставок между ООО «БВМ» и клиентами за период 20.04.2021-01.04.2024 гг.;
21. Фото электроприводов на стенде испытаний;
22. Трудовой договор между ООО «БВМ» и Волковым В.И.;
23. Выписка ООО «Фортитан» (ранее-ООО «БВМ Грцпп»);
24. Снимки экрана с результатами поиска по запросу «BVM» в поисковой системе «Яндекс»;
25. Договоры, счета, товарные накладные на услуги изготовления печатной продукции между ООО «БВМ» и ЧПУП «Типография АРС» от 10.01.23г по 13.02.24г;
26. Отчет о количестве заказанных и израсходованных наклеек за период 17.02.2023-31.03.2024 гг.;
27. Договоры поставки товара между ООО «БВМ» и покупателями за период 2019-2023 г.;
28. УПД на поставку товара за 2019-2023 гг.;
29. Контракты между ООО «БВМ» и заводами-изготовителями из Китая за 2020-2024 г.;
30. Выписка по задачам для продвижения сайта от ООО «Ускорение» от 20.01.22г по 01.04.24 г.;
31. Счета на оплату по продвижению сайта от Ускорения за с 20.08.21 по 20.02.24;

32. Акты сверок между ООО «БВМ» и ООО «Ускорение» за период 2020-2024 г.;

33. Фотоотчёт и дипломы ООО «БВМ» за участие в выставке EXPO2023 и EXPO2024;

34. Отчет об объеме реализаций в шт. за 2019-2023 г;

35. Акты выполненных работ за оказание услуг по грузоперевозке между ООО «БВМ» и ТК ДПД за период 2020-2023 г.;

36. Фото выставочной витрины на выставке EXPO2023 и EXPO2024, фото электроприводов в цеху на стенде испытаний.

Изучив доводы отзыва, обратившееся с возражением лицо представило дополнительные пояснения.

В дополнительных пояснениях лицо, подавшее возражение, сообщает о том, что оспариваемый товарный знак не образует оригинальную комбинацию неохраемых элементов.

Также лицо, подавшее возражение, полагает, что представленных правообладателем документов недостаточно для вывода о приобретении различительной способности. Договоры с иностранными компаниями показывают лишь сотрудничество ООО «БВМ» с данными компаниями и никак не показывает поставку покупателям на территории РФ маркированного товарным знаком №942817 товара. Также в дополнениях отмечается, что договоры на изготовление полиграфической продукции не свидетельствуют о дальнейшем распространении такой продукции. Заключение договоров поставки с двумя покупателями не доказывает наличие различительной способности товарного знака №942817 у среднего потребителя. Участие в выставках ООО «БВМ» в 2023 и 2024 гг. не относится к исследуемому периоду.

Оборотно-сальдовые ведомости за период 2021-2023 гг., которые свидетельствуют о росте операций ООО «БВМ», также частично не входят в исследуемый период (до 08.11.2022).

Приведенная ООО «БВМ» география поставок недостаточна для наличия различительной способности товарного знака № 942817. География поставок до 08.11.2022 подтверждена Правообладателем только по следующим городам: Санкт-Петербург - 1 покупатель Ростов-на-Дону - 2 покупателя, Казань - 1 покупатель, Владимир - 1 покупатель, Набережные Челны - 1 покупатель, Чебоксары - 1 покупатель, Нижний Новгород - 1 покупатель.

В отношении представленных ООО «БВМ» фото стендов обратившееся лицо отмечает, что на них отсутствуют изображения товарного знака № 942817 в том виде, котором он был подан на регистрацию.

В заключение обратившееся лицо делает вывод о том, что правообладателем не доказано приобретение различительной способности оспариваемым товарным знаком.

К дополнениям обратившегося лица приложен акт осмотра сайта bvm-privod.ru.

Правообладатель, ознакомленный с материалами дополнений лица, подавшего возражения, представил дополнения к отзыву, в котором привел следующие доводы.

Правообладателем представлено письмо от типографии, в котором подтверждается, что на изготавливаемые материалы – наклейки, наносилось обозначение оспариваемого товарного знака.

Вопреки доводам лица, подавшего возражение, правообладатель указывает, что представленные ранее договоры с китайскими компаниями являются относимыми доказательствами, так как получены письма от этих компаний, где они подтверждают, что производство наклеек с оспариваемым товарным знаком производилось для правообладателя. Кроме того, ООО «БВМ» прилагает декларации на товары, которые были ввезены на территорию России из Китая за период 2021-2024 гг. Также правообладателем представлены договоры с иными контрагентами, позволяющими определить большую географию продаж по всем регионам России.

Правообладателем дополнительно приложены следующие документы:

37. Информационное письмо от ЧПУП «Типографии «АРС» о производстве наклеек с товарным знаком «BVM»;
38. Информационные письма от китайских заводов о производстве наклеек с товарным знаком «BVM»;
39. Декларации на товары, ввезенные ООО «БВМ» из Китая за период 2021-2024 гг.;
40. Справки об объемах продукции, поставленной на баланс ООО «БВМ» в штуках за период с 2021 г. по 31.05.2024 г.;
41. Справки об объемах реализованной продукции ООО «БВМ» в штуках за период с 2021 г. по 31.05.2024 г.;
42. Справки об остатках товара ООО «БВМ» в штуках за период с 2021 г. по 31.05.2024г.;
43. Информационные письма от заводов из Китая об объемах производства продукции для ООО «БВМ»;
44. Информационные письма от покупателей продукции ООО «БВМ»;
45. Информационные письма от клиентов о том, что на изготовленной продукции была этикетка с логотипом «BVM»;
46. Статистика посещений сайта ООО «БВМ» (bvm-privod.ru) за период с 01.11.2021 г. по апрель 2024 г.;
47. Информационное письмо АО «ДПД РУС» про оказание услуг по грузоперевозке продукции ООО «БВМ» за период 2020-2023 гг.;
48. Справка об общем количестве покупателей за период работы ООО «БВМ»;
49. Транспортные накладные между транспортной компанией и ООО «БВМ» за период 2022-2023 гг.;

50. Акты сверок взаимных расчетов с клиентом между транспортной компанией АО «ДПД РУС» и ООО «БВМ» за период 2020-2023 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в деле, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №942817 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №942817 представляет собой



обозначение «» состоящее из изображения трех лучей, расходящихся в разные стороны, а также из буквенного элемента «BVM», выполненного в оригинальной графической манере. Изображение выполнено в белом, желтом, сером цветовых сочетаниях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что 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.

Подача обратившемся лицом заявки №2023805067, дата приоритета 30.10.2023



на государственную регистрацию товарного знака «» сама по себе не свидетельствует о наличии заинтересованности. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие судебного спора с правообладателем противопоставленного знака, который, в связи с наличием у него исключительных прав на буквенные элементы оспариваемого товарного знака, запрещает обратившемуся лицу, использовать идентичное буквосочетание (дело №А40-302437/2023, в котором истцом выступает ООО «БВМ», а ответчиком – ООО «ФОРТИТАН»).

Указанное позволяет признать ООО «Фортитан» заинтересованным в подаче рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №942817.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №942817 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, зарегистрированный как комбинированный по своему характеру, в соответствии с исправлением очевидных технических ошибок, зафиксированных 04.07.2023 представляет собой выполненные оригинальным



шрифтом буквы «» и изобразительные элементы.

Буквы «BVM» являются согласными и поэтому действительно не имеют словесного характера, так как согласные буквы не образуют слова. Кроме того, буквенное сочетание «BVM» отсутствует в словарях аббревиатур, что также свидетельствует о его несловесном характере в отсутствии семантики.

Вместе с тем правовая охрана букв связана в регистрационной практике Роспатента не только с тем, имеют ли они словесный характер или нет, но и с тем, каким образом такие буквы выполнены. В случае, если буквы выполнены стандартным шрифтом без какой либо графики, композиционного решения, то правовая охрана не может быть предоставлена, что подтверждается решениями административного органа, оставленными в силе в порядке контроля судебной инстанции (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024 по делу №СИП-498/2023, а также в рамках дел №СИП-603/2018, №СИП-959/2014 и №СИП-391/2013 суд установил, что обозначения, состоящие из трех согласных букв (DNS, СКН, LFT), представляют собой сочетание букв, не имеют словесного характера и соответственно не обладают различительной способностью).

В тех случаях, когда согласные буквы выполнены в оригинальной графике, имеют композиционное, стилистическое оформление, позволяющего воспринимать буквы не только в качестве букв, но и в качестве яркого запоминающегося целостного образа – то правовая охрана может быть предоставлена. В подтверждение указанной практики приведены примеры регистраций правообладателем оспариваемого товарного знака, где согласные буквы являются частью оригинальной композиции, поэтому правовая охрана предоставляется такому обозначению в целом. Следует отметить, что предоставление правовой охраны оригинально оформленным буквенным элементам подтверждается регистрационной практикой, на которую, в частности ссылается правообладатель:



» по свидетельству № 784287 от 18.11.2020 г., «



»

по свидетельству №602455 от 20.01.2017 г., «



» по свидетельству №887089



от 12.08.2022 г., «

» по свидетельству №589665 от 05.10.2016 г.,



«
» по свидетельству №880902 от 11.07.2022 г., «
» по
свидетельству № 970661 от 02.10.2023 г., « **RBD** » по свидетельству №
999593 от 06.02.2024 г., « **SPM** » по свидетельству № 818520 от
05.07.2021 г., « **SPM** » по свидетельству № 1005771 от 06.03.2024 г.,
« **LWK** » по свидетельству № 981950 от 20.11.2023 г.

На основании изложенного коллегия делает вывод о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №942817 была предоставлена правомерно и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение



«
» включает в себя оригинальным образом выполненные буквы в объемном, цветном исполнении, а также рисунок, что позволяет воспринимать оспариваемый знак не в качестве композиции неохранных элементов, обладающей различительной способностью, а в качестве композиции из охраноспособных элементов в виде изображения лучей и изображения объемных букв.

Что касается довода о том, что такое обозначение необходимо было признать изобразительным, то коллегия отмечает, что буквенный элемент в оспариваемом товарном знаке читается, несмотря на оригинальность исполнения, поэтому справедливо, что характер знака является комбинированным, как композиция из изображения и букв, где буквы также обладают яркой, запоминающейся графикой.

Кроме того, коллегия в настоящем деле в целом рассматривает соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как основание, относящееся к компетенции коллегии, поскольку оспаривание в

административном порядке действий Роспатента по внесению изменений в характер обозначения зарегистрированного товарного знака к компетенции Роспатента не относится.

Что касается представленных дополнительных документов со стороны правообладателя в доказательство приобретенной различительной способности, то коллегия отмечает, что поскольку ранее в заключении сделан вывод о наличии у оспариваемого товарного знака изначальной различительной способности, доказательства приобретенной различительной способности не требуются для признания обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией приняты к сведению представленные материалы, свидетельствующие о поставках электроприводов, маркированных буквенным обозначением «BVM» покупателям в различные регионы Российской Федерации, а также справочные документы от контрагентов правообладателя, подтверждающие факт использования им до даты приоритета оспариваемого знака буквосочетания «BVM» при маркировке электроприводов.

В отношении доводов правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражение, признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, коллегия сообщает, что установление указанных обстоятельств не относится к компетенции Роспатента.

Что касается поступившего 17.09.2024 обращения от имени лица, подавшего возражение, связанного с просьбой не утверждать решение коллегии об отказе в удовлетворении возражения, то приведенные в нем доводы дублируют доводы возражения, оценка которым дана выше в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №942817.