

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 20.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857729, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; далее – ООО НПК МСА), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**UNI-CUT**» по заявке №2021766890 с приоритетом от 13.10.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №857729 в отношении товаров и услуг 08, 09, 35, 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании Штрайхер Maschinenbau GmbH, Аргенштрассе 58/1, 88079 Кресброн, Германия (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 17.03.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №6 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №857729 оспаривается по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 6 и 9 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное

право ООО НПК МСА на товарный знак и зарегистрированное программное обеспечение.

Приведенные в поступившем возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО НПК МСА обладает исключительным правом на товарный знак  «UNICUT» по свидетельству №695075 с более ранним приоритетом от 28.06.2018, зарегистрированным в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №857729 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №695075, а товары и услуги, указанные в перечне этих товарных знаков, однородны;

- принадлежащий ООО НПК МСА товарный знак по свидетельству №695075 характеризуется известностью и узнаваемостью среди потребителей в области металлообработки;

- ООО НПК МСА является правообладателем программного обеспечения «UniCut» по свидетельству №2018618841, которое относится к объекту авторского права и охраняется как произведение литературы;

- ООО НПК МСА не предоставляло правообладателю оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 письма-согласия на его регистрацию.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857729 недействительным в отношении всех товаров и услуг 08, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (в копиях):

- (1) Свидетельство на товарный знак по свидетельству №695075;

- (2) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для управления установками для раскроя металла «UniCut» №2018618841;

- (3) Осмотр сайтов с предложением к продаже ручных станков и ручных инструментов от 13.04.2022.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2022, представил отзыв по его мотивам, приводя в защиту правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 следующие аргументы:

- в поступившем возражении отсутствуют доводы относительно наличия заинтересованности ООО НПК МСА при его подаче;

- товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075, представляющие собой металлообрабатывающие станки, не являются однородными товарам 08 класса МКТУ классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, относящимся к ручным орудиям и инструментам, даже при одинаковом назначении – обработка металлов, относятся к разным родовым группам, отличаются стоимостью и условиями сбыта;

- перечень товаров и услуг 09, 35, 37, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 сформулирован таким образом, что в нем отсутствуют какие-либо позиции, которые могли бы свидетельствовать об однородности с товарами 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075;

- довод возражения об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075 не свидетельствует о наличии однородности сопоставляемых товаров и услуг, а, кроме того, не подтвержден документально;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075 изобразительного элемента, а, кроме того, словесный элемент «UNICUT» противопоставленного товарного знака, исходя из его семантики, приведенной в англо-русских словарях («uni-» - один, одиночный; «cut» - разрез; надрез; срез; отрезать; срезать; резание; обработка резанием), характеризуется слабой различительной способностью для таких товаров как станки металлообрабатывающие;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №857729, №695075;

- сам по себе приведенный в возражении факт наличия исключительных прав на программу для ЭВМ не свидетельствует об известности ее названия среди потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 и, соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого названия.

Правообладатель в качестве приложения к доводам отзыва представил сведения из словарных источников (в копиях), а именно:

(4) Выдержки из Нового большого англо-русского словаря, М.: Русский язык», 1994, том I стр. 301, том III стр. 621;

(5) Выдержки из Англо-русского словаря по технологии машиностроения и металлообработке, М.: «Русский язык», 1990, стр. 180, 181.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, 30.08.2022 представило дополнительные пояснения относительно неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857729 в рамках требований пунктов 6 и 9 статьи 1483 Кодекса, повторно указав на имеющееся, по его мнению, сходство товарных знаков по свидетельствам №857729, №695075 и однородность сопоставляемых товаров (услуг), а также привело сведения о наличии известности названия программного обеспечения «UniCut», которое до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 в комплекте с металлообрабатывающими станками в течение 10 лет поставлялось в различные регионы Российской Федерации, а потребитель этой продукции мог ознакомиться с ней на официальном сайте ООО НПК МСА, являющимся крупным отечественным производителем лазерных станков и занимающим почти треть отечественного рынка.

Кроме того, в поступивших дополнениях к возражению от 30.08.2022 приводятся следующие документы (в копиях), иллюстрирующие позицию ООО НПК МСА:

(6) Осмотр сайта www.unimach.ru с использованием сервиса web.archive.org, на котором с 2010 года размещалась информация о программном обеспечении «UniCut»;

(7) Осмотр сайта www.lasercuter.ru с использованием сервиса web.archive.org, на котором с 01.06.2018 размещалась информация о программном обеспечении «UniCut»;

(8) Осмотр сайта www.protechnolog.ru с использованием сервиса web.archive.org, на котором с 02.05.2016 размещалась информация о программном обеспечении «UniCut»;

(9) Карта поставок металлообрабатывающих станков ООО «НПК МСА» с использованием программного обеспечения «UniCut»;

(10) Справка, составленная в соответствии со сведениям бухгалтерского учета по счету 43, о количестве реализованных станков с программным обеспечением «UniCut» по годам с января 2012 по июнь 2021;

(11) Осмотр аналитической статьи Института «Центр развития»: Рынок продукции станкостроения-2020;

(12) Договор №1442-КП от 31.10.2011, заключенный между ООО «Лизинговая компания «Дельта», г. Красноярск (покупатель), ООО «КРАСДОРЗНАК», Красноярский край (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(13) Договор №15 от 09.04.2012, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «АСОИК», г. Пермь (покупатель);

(14) Договор поставки №373-12-К от 04.06.2012, заключенный между ЗАО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «Версия-Центр», Ленинградская обл. (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(15) Договор поставки №388-12-К от 08.06.2012, заключенный между ЗАО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ЗАО «СТР», Санкт-Петербург (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(16) Договор №47 от 18.10.2012, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО НПП «Теплотехника», Республика Башкортостан (покупатель);

(17) Договор поставки № 271-12-УФА-К от 27.12.2012, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «НВП Орбита», г. Уфа (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(18) Договор поставки №18-ЛД-462 от 17.06.2013, заключенный между ООО «Техноспецсталь-Лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «Вал М», Санкт-Петербург (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(19) Договор №КП-54-0151-13 от 23.09.2013, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Интерлизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО ПО «Пиллар», г. Новосибирск (лизингополучатель);

(20) Договор поставки №182-13-ННГ-К от 07.11.2013, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «Промышленные технологии», г. Нижний Новгород (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(21) Договор поставки №4217-2013-ЛО-ПС-ДКП от 11.12.2013, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ЗАО «Альянс-Лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «Риф», г. Псков (лизингополучатель);

(22) Договор №1255-13-ОБЛ-К от 27.12.2013, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «ПетроВентКомплект», Санкт-Петербург (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(23) Договор №2013025962КП05922001 от 10.01.2014, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ЗАО «Система Лизинг 24», Москва (покупатель), ООО «Белорецкий электро-механический завод «Максимум», Республика Башкортостан (лизингополучатель), с актом;

(24) Договор № 30 от 04.07.2014, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД», г. Ростов-на-Дону (покупатель);

(25) Договор №50 от 23.09.2014, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Термотек», Ленинградская обл. (покупатель);

(26) Договор купли-продажи №887НН2014 от 30.09.2014, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «РЕСО-Лизинг», Москва (покупатель), ООО «Новые Промышленные Технологии», Нижегородская обл. (лизингополучатель);

(27) Договор поставки № 235/14-БЕЛ-К от 03.12.2014, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИ», Белгородская обл. (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец), соглашение о прекращении обязательств от 09.12.2014, акт приемки оборудования от 16.01.2015;

(28) Договор купли-продажи №201502-5962КП07361001 от 01.04.2015, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Система Лизинг 24», Москва (покупатель), ООО «Белорецкий электро-механический завод «Максимум», Республика Башкортостан (лизингополучатель);

(29) Договор купли-продажи №39300 от 13.08.2015, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «Северный Технопарк», г. Череповец (лизингополучатель);

(30) Договор №КП-54-006015 от 17.08.2015, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Интерлизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО ПО «Пиллар», г. Новосибирск (лизингополучатель);

(31) Договор №35 от 19.10.2015, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Мастер», Калужская обл. (покупатель);

(32) Договор №11 от 18.03.2016, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Вита-Ка», Москва (покупатель);

(33) Договор №48 от 02.08.2016, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «КАМИ-ГРУПП», Москва (покупатель);

(34) Договор №57 от 18.08.2016, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Браво», Москва (покупатель);

(35) Договор №72 от 31.10.2016, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «ПСПБ», г. Псков (покупатель);

(36) Договор №82 от 21.12.2016, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «СТЕГРА ОЙЛ», г. Воронеж (покупатель);

(37) Договор №47 от 03.07.2017, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «КАМИ-ГРУПП», Москва (покупатель);

(38) Договор №58 от 28.07.2017, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «КОНВЕКТОР», Москва (покупатель);

(39) Договор № 201755-5140КП10533001 от 24.08.2017, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и АО «Система Лизинг 24», Москва (покупатель), ООО «Производственное объединение «Высоковольтные Электротехнические Аппараты», Омская обл. (лизингополучатель);

(40) Договор №71 от 13.09.2017, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Агроимпульс СПС», г. Воронеж (покупатель);

(41) Договор №110 от 01.12.2017, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «ВОЛЖСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЛУЧ», Самарская обл. (покупатель);

(42) договор №26 от 19.04.2018, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «АЙРОН КИНГ», г. Верхнеуральск (покупатель);

(43) Договор №51606 от 11.05.2018, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «Каскад», Московская обл. (лизингополучатель);

(44) Договор №46 от 09.06.2018, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «ИнвестАвто», г. Нижний Новгород (покупатель);

(45) Договор №161 от 17.12.2018, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Димитровградская мебельная фабрика «АВРОРА», Ульяновская обл. (покупатель);

(46) Договор поставки №308-18-КЗН-К от 21.12.2018, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «КАМАЗЭнергоремонт», Республика Татарстан (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(47) Договор №1906 от 26.04.2019, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Уралпромлизинг», г. Челябинск (покупатель), ООО «Авангард-Строй», Республика Татарстан (лизингополучатель);

(47) Договор №81 от 11.06.2019, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «ТЕХНОВЕЛД», г. Курск (покупатель), с актом;

(49) Договор №104 от 01.07.2019, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ИП Пайгачкиным И.А., Республика Марий Эл (покупатель);

(50) Договор купли-продажи №183 от 02.08.2019, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Уралпромлизинг-Лайт», г. Челябинск (покупатель), ООО «ШиК», Республика Башкортостан (лизингополучатель);

(51) Договор №КП-77-2028-19 на 16.09.2019, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «Интерлизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «ВТ-

МЕТАЛЛ», Москва (лизингополучатель), соглашение от 16.09.2019 о расторжении договора №19 от 21.08.2019, соглашение о прекращении однородных обязательств зачетом от 16.09.2019;

(52) Договор №73867 от 15.01.2020, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «ГРАНДСТРОЙАЛЬЯНС», Москва (лизингополучатель);

(53) Договор №256-20-ОБЛ-К от 18.02.2020, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «ДиКом», Санкт-Петербург (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец), соглашение от 12.03.2020 о расторжении договора №139 от 09.09.2019;

(54) Договор №76930 от 26.03.2020, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «Вектор», Оренбургская обл. (лизингополучатель);

(55) Договор №77782 от 06.05.2020, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «КМК», Московская обл. (лизингополучатель);

(56) Договор №70 от 29.05.2020, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «ИЛТЕКО», Санкт-Петербург (покупатель);

(57) Договор №85327 от 09.02.2021, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО Снабженческое предприятие «Меркурий», Ростовская обл. (лизингополучатель);

(58) Договор №22 от 19.02.2021, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО «УТК-Сталь», Свердловская обл. (покупатель);

(59) Договор №89359 от 15.06.2021, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «Завод полимерного машиностроения «АтласМаш», Московская обл. (лизингополучатель);

(60) Договор №596-21-МОС от 15.07.2021, заключенный между ООО «Балтийский лизинг», Санкт-Петербург (покупатель), ООО «Алюспэйс», Московская обл. (лизингополучатель) и ООО НПК МСА (продавец);

(61) Договор №93845 от 29.09.2021, заключенный между ООО НПК МСА (продавец) и ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс», г. Владивосток (покупатель), ООО «Александрово», Челябинская обл. (лизингополучатель).

Кроме того, 20.09.2022 лицо, подавшее возражение, представило дополнения к возражению, в которых указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса с учетом известности и узнаваемости потребителем обозначения «UNICAT», полученной в результате его использования при реализации товаров, участия продукции в выставках, рекламе в средствах массовой информации. При этом ООО НПК МСА входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики в области станкостроения, а правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 является резидентом недружественного государства, может препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности отечественного производителя.

Указанные доводы иллюстрируются следующими документами (в копиях):

(62) Диплом с выставки Металлообработка-2019;

(63) Диплом с выставки Технофорум-2019;

(64) Диплом с выставки Металлообработка-2021;

(65) Диплом с выставки Технофорум-2020;

(66) Справка 1 с выставки Металлообработка-2021 относительно товарного знака по свидетельству №695075;

(67) Справка 2 с выставки Металлообработка-2021 относительно товарного знака по свидетельству №695075;

(68) Свидетельство аудита с выставки Металлообработка-2019;

(69) Фотографии с выставки Технофорум-2019;

(70) Фотография с выставки Металлообработка-2021;

(71) Протокол нотариального осмотра доказательств от 25.09.2020 – металлообрабатывающих станков производства ООО НПК МСА;

(72) Выписка из журнала Бизнес Столицы 2021 г.;

(73) Выписка из журнала Металл Экспо №29 январь 2021 г.;

(74) Выписка из журнала Промышленные страницы Сибири №3 (158) апрель-май 2021 г.;

(75) Выписка из журнала Техсовет №5 (202) май 2021 г.;

(76) Письмо ООО «Илтеко» №31;

(77) Письмо ООО ТЦ «ВИНДЭК» от 05.04.2021;

(78) Письмо Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации исх. № ОВ-27995/12 от 21.04.2020;

(79) Осмотр сервиса СПАРК (АО «Информационное агентство Интерфакс») о хозяйственной деятельности ООО НПК МСА, сопряженной с производством и реализацией станкоинструментальной продукции и соответствующего программного обеспечения «UNICUT»;

(80) Перечень системообразующих организаций Санкт-Петербурга с указанием ООО НПК МСА на 02.04.2020;

(81) Перечень системообразующих организаций Санкт-Петербурга на 25.08.2021 с указанием ООО НПК МСА;

(82) Осмотр сведений Научно-технических словарей, расположенных на сайтах <https://guib.me/dict/scientific> и [https://rus-scientifk-technical .slovaronline.com/](https://rus-scientifk-technical.slovaronline.com/), где представлено определение «компьютер»;

(83) Осмотр раздела сайта <https://unimach.ru/company/>, на котором на карте России частично отмечены заказчики лазерного раскройного оборудования с программным обеспечением «UNICUT».

Также 11.11.2022 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению, а именно заключение специалиста – патентного поверенного Филатова А.Ю. по вопросу тождества и сходства до степени смешения товарных знаков по свидетельствам 695075, №857729 и названия программы ЭВМ №2018618841 (84).

С учетом проведенного анализа лицо, подавшее возражение, указывает на наличие сходства сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №857729, №695075, а также опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) при одновременном присутствии в гражданском обороте указанных товарных знаков, а также программного обеспечения со спорным названием.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 в ответ на аргументы лица, подавшего возражения, в том числе с учетом представленной позиции по заключению патентного поверенного Филатова А.Ю. (84), в своем дополнении к отзыву от 01.12.2022, повторно указал на отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ, не являющихся однородными. Также правообладатель отметил, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы, свидетельствующие об известности названия программы для ЭВМ «UniCut» среди адресной группы потребителей. Отсутствие в приведенных лицом, подавшим возражение, договорах, документов, свидетельствующих об их исполнении, не содержится, а, следовательно, нельзя говорить об осуществлении ООО НПК МСА коммерческой деятельности на рынке раскройного лазерного оборудования. Даже если бы эта известность была приобретена лицом, подавшим возражение, она касается иной адресной группы потребителей товаров и услуг, чем у правообладателя. В материалах лица, подавшего возражение, отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что обозначение «UniCut» используется при сопровождении каких-либо иных товаров, нежели программное обеспечение, а, значит, смешения сравниваемых обозначений для иных товаров (услуг) произойти не может. Введение же потребителя в заблуждение не может быть установлено на основании заключения специалиста без каких-либо социологических исследований и опросов. Правообладатель также полагает, что, название программы для ЭВМ, не являющееся средством индивидуализации, не может быть противопоставлено товарному знаку, поскольку это разные объекты интеллектуальной собственности, не способные конкурировать между собой. Опровергая доводы лица, подавшего

возражение, правообладатель отмечает, что иностранным компаниям гарантируется охрана их интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации.

Изучив дополнения к отзыву правообладателя, ООО НПК МСА в корреспонденции от 06.12.2022 указало на имеющуюся у него заинтересованность при подаче возражения, поддержало ранее изложенные аргументы относительно неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, а также указало на наличие следующих документов (в копиях), подтверждающих его позицию по участию в выставках:

(85) Осмотр сайта <http://www.exporating.ru/themes/4590/> с общероссийским рейтингом выставок 2019 г;

(86) Осмотр сайта www.auditexpo.ru/exps/4822#plsh со статистическими данными официального аудита российских выставок АО «Экспоцентр» - «Металлообработка»;

(87) Свидетельство аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия «Металлообработка-2019»;

(88) Осмотр сайта <https://www.exprocentr.ru>, на котором размещен пресс-релиз с выставки «Металлообработка-2019»;

(89) Осмотр сайта <https://www.exprocentr.ru>, на котором размещен пресс-релиз с выставки «Металлообработка-2021»;

(90) Осмотр сайта <https://www.exprocentr.ru>, на котором размещен пресс-релиз с выставки «Технофорум-2019».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (13.10.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 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 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на

соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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; расположение 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 обозначениях 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

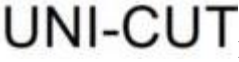
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**UNI-CUT**» по свидетельству №857729 с приоритетом от 13.10.2021 явилось имеющееся, по мнению ООО НПК МСА, нарушение исключительного права этого лица на товарный знак «UNICUT» по свидетельству №695075 с более ранним приоритетом от 28.06.2018, а также объекта авторского права - название программы для ЭВМ «UniCut» по свидетельству №2018618841.

Наличие у лица, подавшего возражение, более ранних исключительных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности, с которыми, как оно полагает, ассоциируется оспариваемый товарный знак по свидетельству №857729, позволяет признать ООО НПК МСА заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №857729 с приоритетом от 13.10.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №695075 с более ранним приоритетом от 28.06.2018 является комбинированным. Товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «UNICUT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от указанного словесного элемента расположен изобразительный элемент красного цвета, который, как указано в описании товарного знака при подаче заявки на его регистрацию, выполнен в форме, близкой к прямоугольной, и снабжен красной горизонтальной полосой, расположенной под словом «UNICUT». На красном поле выполнено стилизованное изображение сопла белого цвета с истекающей из него струей текущей среды.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №857729, №695075 коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практики относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в

целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сравниваемые товарные знаки «**UNI-CUT**» и «**UNICUT**» характеризуются наличием в их составе индивидуализирующих словесных элементов «UNI-CUT» и «UNICUT», которые сам по себе в словарях каких-либо языков, использующих при написании латинский алфавит, отсутствует.

Вместе с тем, из представленных словарных источников (4), (5), усматривается, что в составе индивидуализирующих словесных элементов «UNI-CUT» и «UNICUT» присутствуют две лексические единицы английского языка с определенным смысловым значением: «uni-» - один, одиночный; «cut»- разрез; надрез; срез; отрезать; срезать; резание; обработка резанием. Таким образом, несмотря на фантазийный характер указанных словесных элементов, они вызывают одинаковые ассоциации по смыслу.

Словесные обозначения «UNI-CUT» и «UNICUT» с учетом правил фонетики английского языка произносятся как [юникат], т.е. характеризуются тождеством звучания.

Сравниваемые индивидуализирующие элементы «UNI-CUT» и «UNICUT» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, их графемы имеют одинаковое исполнение, что обуславливает вывод об одинаковом визуальном восприятии.

Наличие дефиса между элементами «UNI» и «CUT» в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №857729, а также изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №695075 не приводит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества словесных индивидуализирующих элементов «UNI-CUT» и «UNICUT», входящих в их состав. При этом сходство сравниваемых знаков усиливается за счет использования при написании словесных элементов букв одного и того же алфавита.

В силу указанных обстоятельств представляется обоснованным вывод о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №857729, №695075.

Что касается однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №857729 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг 08, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ:

08 класс МКТУ - *орудия и инструменты ручные, предназначенные для сверления, обработки, резания и бурения;*

09 класс МКТУ - *приборы и инструменты для измерения, обнаружения, тестирования, проверки; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки изображений или данных; носители записанные или загружаемые; программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; компьютеры и компьютерная периферия; программы операционные для компьютеров, записанные; программы для компьютеров, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; платформы программные, записанные или загружаемые; компьютерное программное обеспечение, записанное; компьютерное оборудование; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров];*

35 класс МКТУ - *услуги оптовой и розничной продажи товаров; реклама, помощь в управлении коммерческими и промышленными предприятиями;*

37 класс МКТУ - *прокат машин и оборудования; ремонт орудий и инструментов;*

40 класс МКТУ - *обработка материалов во время получения каких-либо веществ или изготовления предметов (за исключением строительных объектов), а именно резка, формование, полирование абразивными материалами или металлопокрытие; пайка, работы сварочные; обработка металлов; литье металлов; предоставление информации по вопросам обработки материалов.*

В свою очередь правовая охрана товарному знаку по свидетельству №695075 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями*».

Металлообработка – технологический процесс изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов (см. Толковый словарь Ефремовой, Т. Ф. Ефремова, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/185669/Металлообработка>).

Станок – это технологическая машина, предназначенная для обработки материалов с целью получения заготовок или готовых изделий либо для получения новых материалов из сырья. Станки являются основным видом оборудования механических цехов машиностроительных и приборостроительных заводов, деревообрабатывающих и камнерезных предприятий, ткацких и обувных фабрик, металлообрабатывающих и ремонтных мастерских и т. п. Наибольшим разнообразием конструкций отличаются металлорежущие станки. К ним относятся токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные, долбежные, шлифовальные станки, название которых соответствует технологическим операциям, т. е. производимым на них видам обработки. В каждую из этих групп входит по несколько типов станков, отличающихся конструктивным исполнением, видом привода, возможностями осуществлять ту или иную операцию (см. Энциклопедия «Техника», М.: Росмэн. 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1137/станок).

Инструменты – механизированные и немеханизированные орудия труда общего назначения, а также прикрепляемые к машинам предметы, служащие для обработки материалов (Российская энциклопедия по охране труда, М.: НЦ ЭНАС.

под ред. В.К. Варова, И.А. Воробьева, А.Ф. Зубкова, Н.Ф. Измерова, 2007, https://labor_protection.academic.ru/651/Инструменты).

Товары 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 *«орудия и инструменты ручные, предназначенные для сверления, обработки, резания»* и товары 07 класса МКТУ *«станки металлообрабатывающие»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075 представляют собой приспособления, предназначенные для обработки материалов, в том числе металла, т.е. характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей (лица, осуществляющие различные работы по металлу), могут иметь взаимозаменяемый характер (например, операции по резке материалов может выполняться посредством станков и ручных инструментов).

Лицом, подавшим возражение, представлены документы (3), свидетельствующие о том, что станки и ручные инструменты могут иметь совместные места реализации. При этом наличие высокой цены у металлообрабатывающих станков не исключает их встречаемость в гражданском обороте с ручными инструментами, предназначенными для тех же целей.

В этой связи можно сделать вывод о том, что вышеуказанные товары 07, 08 классов МКТУ соотносятся друг с другом по назначению, кругу потребителей, характеризуются одинаковыми условиями сбыта (например, через Интернет-магазины), что обуславливает вывод об их однородности.

В отношении товаров 08 класса МКТУ *«орудия и инструменты ручные, предназначенные для бурения»* следует указать, что они предназначены для использования в определенной области деятельности, которая не связана с металлообработкой и не соотносятся с устройствами для управления машинами или двигателями, приведенными в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075.

Так, бурение – это процесс образования горной выработки круглого сечения (шпура, буровой скважины) путем разрушения горных пород буровым инструментом, применяется при поисках, разведке, добыче полезных ископаемых,

для взрывных работ (см. Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/9686>).

Вместе с тем сопоставляемые товары 08 и 07 класса МКТУ *«орудия и инструменты ручные, предназначенные для бурения»* и *«станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями»* не соотносятся друг с другом не по виду, ни по назначению, ни по кругу потребителей, отсутствуют данные об их совместной встречаемости в гражданском обороте при реализации, что исключает вывод о наличии их однородности.

Также не представляется возможным сделать вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, представляющих собой устройства для обработки информации, в том числе компьютеры, программное обеспечение, приборы и инструменты для измерения, обнаружения, тестирования, проверки, и товары 07 класса МКТУ *«станки металлообрабатывающие; устройства для управления машинами или двигателями»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075. Довод лица, подавшего возражение, о том, что выпускаемые им металлообрабатывающие станки оснащены программным обеспечением, сам по себе не свидетельствует об однородности сопоставляемых товаров 09 и 07 классов МКТУ, которые не совпадают ни по виду, ни по назначению.

Так, программное обеспечение - совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для реализации программ на электронной вычислительной машине (см. Современная энциклопедия. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/39050>).

Компьютер - универсальный программируемый цифровой обработчик всевозможных данных, состоит из памяти, команд и процессора обработки данных (см. Большая политехническая энциклопедия, М.: Мир и образование, Рязанцев В.Д., 2011, https://polytechnic_dictionary.academic.ru/996/КОМПЬЮТЕР).

Измерительное устройство - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, преобразования и (или) использования в автоматических системах управления.

Относится к категории средств, охватывающих измерительные приборы и измерительные преобразователи (см. Большая советская энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89834/Измерительное>).

Средство обнаружения – это устройство, предназначенное для автоматического формирования сигнала с заданными параметрами (сигнала тревоги, иначе - сигнала срабатывания или оповещения) вследствие вторжения или преодоления объектом обнаружения чувствительной зоны (иначе – зоны обнаружения) данного устройства (см. [https://безопасность.su/sredstva_obnaruzheniya_ugroz_\(SOU\).html](https://безопасность.su/sredstva_obnaruzheniya_ugroz_(SOU).html)).

Исходя из семантики слов «тест», «проверка» (см. <https://wordhelp.ru/word/проверка>), под приборами и инструментами для проверки и тестирования понимаются устройства, осуществляющие контроль, анализ, проводимый на предмет установления соответствия реального, истинного образа, состояния товара, документа, проекта (поведения), исполнения поручений требуемому образу, стандарту, образцу, установленным правилам.

В свою очередь сопоставление услуг 35, 37, 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075 показало следующее.

Услуги 35, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 связаны с продвижением товаров, прокатом и ремонтом товаров, а услуги 40 класса МКТУ представляют различные технологические процессы в области обработки материалов, в том числе и в сфере металлообработки.

При этом следует констатировать, что услуги 35, 37 классов МКТУ не конкретизированы какой-либо конкретной областью промышленности, в связи с чем не представляется возможным соотнести их с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №695075. При этом Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что услуги без уточнения однородными товарам не являются (см. например,

постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Что касается услуг по обработке материалов, приведенных в 40 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, то они являются самостоятельными видами деятельности, не взаимодополняют и не взаимозаменяют производственные процессы по производству оборудования 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №695075. Иного материалами возражения не доказано.

Таким образом, учитывая изложенные обстоятельства дела в совокупности, есть основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право ООО НПК МСА на принадлежащий этому лицу товарный знак по свидетельству №695075 только в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ *«орудия и инструменты ручные, предназначенные для сверления, обработки, резания»*. Следовательно, поступившее возражение в этой части подлежит удовлетворению.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения специалиста по вопросу сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №857729 и №695075 (84), то оно принято к сведению, однако рассматривается коллегией в качестве частного мнения.

Необходимо указать, что в поступившем возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное авторское право ООО НПК МСА на название программы для ЭВМ.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1225 Кодекса программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) действительно являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, т.е. относятся к объектам авторского права.

Исходя из положений статьи 1261 Кодекса, авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Исходя из представленных документов (2), лицо, подавшее возражение, обладает свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для управления установками для раскроя металла «UniCut» №2018618841. Заявка на регистрацию указанной программы для ЭВМ поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2018, а государственная регистрация права на данный объект интеллектуальных прав осуществлена 20.07.2018.

Название программы для ЭВМ включает фантазийный элемент «UniCut», состоящий из двух словесных частей «Uni» и «Cut», которые выделяются с учетом заглавных букв. Представляется очевидным, что название «UniCut» фонетически, семантически и графически совпадает с оспариваемым товарным знаком «**UNI-CUT**» по свидетельству №857729, т.е. сопоставляемые обозначения имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству. При этом положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает не только тождество сопоставляемых объектов интеллектуальных прав, но и их сходство до степени смешения.

Программа для ЭВМ «UniCut» является составной частью станка для лазерной резки металлов «LaserCut», информация о программе была опубликована до даты приоритета (13.10.2021) оспариваемого товарного знака в 2010, 2016, 2018 годах, о чем свидетельствуют архивные данные с сайтов (6) – (8).

Согласно документу (9), (83) программное обеспечение «UniCut» в составе станков «LaserCut» реализовывалась во многие регионы и города России, включая: Ростов-на-Дону и Ростовскую область, Красноярск и Красноярский край, Челябинск, Миас и Челябинскую область, Калугу и Калужскую область. Москву и Московскую область, Псков и Псковскую область, Курск и Курскую область, Брянск и Брянскую область, Йошкар-Олу и Республику Марий Эл, Владивосток, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург и Свердловскую область, Воронеж и Воронежскую область. Ульяновск и Ульяновскую область. Ярославль и Ярославскую

область, Тольятти. Самару и Самарскую область, Липецк и Липецкую область. Ижевск и Удмуртскую Республику, Барнаул и Алтайский край. Нижний Новгород и Нижегородскую область, Омск и Омскую область, Новосибирск и Новосибирскую область, Пермь и Пермский край. Череповец. Вологду и Вологодскую область. Чебоксары и Республику Чувашия, Белгород и Белгородскую область, Владимир и Владимирскую область, Тулу и Тульскую область, Саратов и Саратовскую область, Орел и Орловскую область, Краснодар и Краснодарский край. Кострому и Костромскую область, Пензу и Пензенскую область, Уфу и Республику Башкортостан, Саранск, Иваново, Рязань и Рязанскую область, Казань и Республику Татарстан, Тверь и Тверскую область, Киров и Кировскую область, Смоленск и Смоленскую область. Тюмень, Волгоград и Волгоградскую область, Архангельскую область, Симферополь. Оренбург и Оренбургскую область. Томскую область, Курган, Кемерово и Кемеровскую область. Майкоп и Республику Адыгея, Иркутскую область, Ставрополь, Калининград и др.

Справка (10) содержит информацию о том, что с января 2012 по июнь 2021 года ООО НПК МСА было реализовано 760 станков.

Станки производства ООО НПК МСА, сопровождаемые программным обеспечением «UniCut», демонстрировались на специализированных выставках Metalloobrabotka-2019, Технофорум-2019, Технофорум-2020, Metalloobrabotka-2021 (62) – (70), а также информация о них была представлена в средствах массовой информации (72) – (75).

Непосредственное введение станков, сопровождаемых программным обеспечением «UniCut», в гражданский оборот на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, усматривается из различных договоров поставки оборудования (12) – (61), заключенных ООО НПК МСА с третьими лицами. Перечень поставляемого оборудования и комплектующих к нему поименован в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров.

Следует обратить внимание, что исходя из условий договоров, поставляемые станки относятся к дорогостоящему оборудованию, стоимость которого достигает

нескольких миллионов рублей. Данное оборудование предназначено для профессионального круга потребителей, являющихся специалистами в области металлообработки. Указанные обстоятельства обуславливают наличие высокой степени внимания и осведомленности при заключении соответствующих договоров, а, следовательно, информированность о том, что поставляемое оборудование оснащено соответствующим программным обеспечением под спорным обозначением «UniCut» у таких покупателей формируется, по крайней мере, в момент заключения договора, а не на дату его поставки. Тем самым, опровергается довод правообладателя о том, что сами по себе представленные договоры поставки не доказывают известность программы для ЭВМ «UniCut» для потребителя.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, в совокупности свидетельствуют о том, что название охраняемого объекта авторского права ООО НПК МСА - программы для ЭВМ «UniCut», стало известно потребителю задолго до даты приоритета (13.10.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729, при этом сопоставляемый товарный знак и программа для ЭВМ имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству.

Следует отметить, что при сопоставлении объектов авторского права и товарных знаков однородность товаров (услуг) не оценивается, так как, исходя из пункта 9 статьи 1483 Кодекса, допущенное при регистрации товарного знака нарушение чужого авторского права приводит к признанию правовой охраны этого средства индивидуализации недействительной полностью.

Таким образом, все вышеуказанные обстоятельства обуславливают основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №857729 положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 08, 09, 35, 37 40 классов МКТУ.

Что касается приведенных в дополнении к возражению доводах о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Следует констатировать, что представленные в возражении материалы, которые можно соотнести с продукцией ООО НПК МСА под обозначением «UniCut», относятся к программному обеспечению, т.е. к товарам 09 класса МКТУ, которые содержатся в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729.

Вместе с тем, сами по себе представленные документы возражения о производстве и реализации программного обеспечения не свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству №857729 в сознании потребителя ассоциируется исключительно с ООО НПК МСА для всех товаров и услуг 08, 09,

35, 37, 40 классов МКТУ. Мнения потребителей на этот счет в материалах возражения не содержится.

В этой связи коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 он был способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №857729 требованиям пунктов 6 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 08, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №857729 недействительным полностью.