

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 07.05.2025, поданное ООО «Пром Торг Подряд», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1007453, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «НЕ ШУМИ» по заявке №2023764693 с приоритетом от 18.07.2023 зарегистрирован 12.03.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1007453 в отношении товаров 17, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Жековой И.В., Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2025 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения было указано следующее:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, занимается выпуском товаров «коврики», маркированные обозначением «НЕ ШУМИ!»;

- оспариваемый товарный знак «НЕ ШУМИ» является сходным с обозначением «НЕ ШУМИ!», используемым лицом, подавшим возражение, разница заключается лишь в том, что в оспариваемой регистрации отсутствует восклицательный знак;

- продукция лица, подавшего возражение, позиционировалась на выставках, использовалась в рекламных материалах, а также реализовывалась с 2017 года непрерывно вплоть до 2023 года, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы;

- продукция лица, подавшего возражение, под обозначением «НЕ ШУМИ!» продаётся и реализовывается не только с помощью своего сайта, но и через сетевой магазин Лемана Про (Леруа Мерлен), маркетплейсы Wildberries, Яндекс Маркет;

- лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени <https://belko-m.ru/>;

- представленная с сайта <https://archive.org/> информация за разные периоды времени, датированная до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждает продажи лица, подавшего возражение, ковриков «НЕ ШУМИ!»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно приобретал товар у лица, подавшего возражение, с обозначением «НЕ ШУМИ!» в период с 2021 г. вплоть до подачи заявки (18.07.2023), что подтверждается представленными универсальными передаточными актами;

- данное обстоятельство свидетельствует о том, что правообладатель оспариваемой регистрации намеренно зарегистрировал товарный знак, с целью причинить вред лицу, подавшему возражение, которое использует оспариваемое обозначение длительное время с 2015 г.;

- в связи с этим, действия правообладателя товарного знака можно квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции;

- кроме того, вышеназванные действия, можно сказать, направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности путем нарушения

принципов добропорядочности, разумности и справедливости, могут нанести убытки компании лица, подавшего возражение, путем перераспределения спроса (никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения), а также способны нанести ущерб деловой репутации компании лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №1007453 не был изобретен или придуман его правообладателем, напротив, он зарегистрировал обозначение «НЕ ШУМИ», используемое для товара, уже известного в Российской Федерации;

- таким образом, можно прийти к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №1007453 никакой оригинальностью и отличительными признаками не обладает и будет способствовать лишь введению потребителей в заблуждение, поскольку обозначение «НЕ ШУМИ!» ассоциируется у потребителей именно с товарами лица, подавшего возражение;

- анализ перечней сравниваемых товаров показал, что некоторые товары 17 и 27 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1007453 и перечень товаров, используемых лицом, подавшим возражение, являются однородными, поскольку обусловлены принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к материалам для покрытия, схожим назначением (предназначены для напольного покрытия), аналогичными условиями производства и одинаковым кругом потребителей;

- высокая степень сходства до степени смешения позволяет признать большую часть зарегистрированных товаров 17 и 27 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1007453 однородными с товарами лица, подавшего возражение;

- рубрики зарегистрированных товаров 17 и 27 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 1007453, либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №1007453 в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции», товаров 27 класса МКТУ «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из открытого реестра товарных знаков №1007453.
2. Договор № 194 от 30.05.2017 г.
3. Счет № 194 от 30.05.2017 г.
4. Платежные поручения № 272, № 336, № 399.
5. Фотографии стенда на выставке с обозначением «НЕ ШУМИ!».
6. Электронная переписка с ООО «ФП» 2018 г. с рекламными листовками.
7. Электронная переписка с ООО «ФП» 2019 г. с рекламными листовками.
8. Электронная переписка с ООО «ФП» 2021 г. с рекламными листовками.
9. Электронная переписка с ООО «ФП» 2023г. с рекламными листовками.
10. Письмо от ООО «ФП».
11. УПД 2017 г.
12. УПД 2018 г.
13. УПД 2019 г.
14. УПД 2020 г.
15. УПД 2021 г.
16. УПД 2022 г.
17. УПД 2023 г.
18. Ведомость выбытия за период с 2017-2023 г.
19. Распечатка с сайта lemanapro.ru.
20. Распечатка с сайта www.wildberries.ru.
21. Распечатка с сайта <https://market.yandex.ru>.
22. Распечатка с сайта www.oreht.ru.

23. Распечатка с сайта dekotex.ru.
24. Распечатка с сайта poryadok.ru.
25. Распечатка с сайта www.wildberries.ru.
26. Распечатка с сайта <https://archive.org/> с 2015-2016 г.
27. Распечатка с сайта <https://archive.org/> с 2017-2018 г.
28. Распечатка с сайта <https://archive.org/> с 2019-2023 г.
29. Счета-фактуры за 2018 г.
30. Счета-фактуры за 2021 г.
31. Счета-фактуры за 2023 г.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.07.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №1007453 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно материалам возражения лицо, подавшее возражение, осуществляет реализацию товаров под обозначением «НЕ ШУМИ!», в связи чем, по его мнению, оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Кроме того, в возражении указывается, что до даты приоритета оспариваемой регистрации правообладатель товарного знака по свидетельству №1007453 покупал у лица, подавшего возражение, продукцию под обозначением «НЕ ШУМИ!», тем самым в его действиях по регистрации товарного знака по свидетельству №1007453 прослеживается недобросовестность и способность ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1007453 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1007453 представляет собой словесное обозначение «НЕ ШУМИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих материалов; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; гибкие трубы неметаллические», товаров 27 класса МКТУ «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы нетекстильные».

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №1007453 требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<https://sinonim.org/>) словесный элемент оспариваемого товарного знака «НЕ ШУМИ» означает «тихо, не громыхай, не греми, помолчи». Таким образом, с учетом приведенного семантического значения данного слова, оно применительно к товарам 17, 27 класса МКТУ оспариваемой регистрации, рассматривается средним российским потребителем как фантазийное, не несущее в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных с возражением документов (1-31) показал следующее.

Согласно материалам возражения, лицо, его подавшее, является производителем и продавцом напольных покрытий, грязезащитных ковриков и резинотехнических изделий.

Так, к материалам возражения была представлена информация (6-9, 10) о том, что в период с февраля 2018 года по март 2023 года, ООО «ФП» для лица, подавшего возражение, выполнило заказы на печатную продукцию в виде рекламных листовок-вкладышей, содержащих информацию о резиновом коврике

«НЕ ШУМИ!», предназначенном для бесшумной и комфортной работы бытовой техники.

Представленные товарные – накладные и счета-фактуры (11-17, 29-31) подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по реализации ковриков универсальных резиновых «НЕ ШУМИ!». При этом представленная ведомость (18) за подписью генерального директора лица, подавшего возражение, свидетельствует о том, что за период с 01.07.2017 по 30.06.2023 ООО «Пром Торг Подряд» реализовало ковриков в количестве 155 288 штук.

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по продаже ковриков «НЕ ШУМИ!».

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что представленные фотографии стенда продукции «НЕ ШУМИ!» (5) невозможно соотнести с договором (2) и финансовыми документами (3, 4) по участию лица, подавшего возражение, на выставке «HouseHoldExpo 2017», проходившей в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо».

Распечатки с сайтов различных маркетплейсов (20-28) не позволяют установить, какое количество продукции было реализовано, и в каких регионах продавался и покупался товар потребителям. Фактических доказательств этого не было представлено к материалам дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегией было установлено, что представленных с возражением документов недостаточно для вывода о том, что реализуемая лицом, подавшим возражение, продукция «НЕ ШУМИ!» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрела у российских потребителей популярность, узнаваемость и ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение.

Коллегия также отмечает, что с возражением не были представлены сведения о территории распространения товаров «НЕ ШУМИ!», объемах и затратах на рекламу, каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось

мнение потребителей относительно того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение товаров под обозначением «НЕ ШУМИ!» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицом, подавшим возражение.

Иными словами, лицо, подавшее возражение, не доказало, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение по свидетельству №1007453 порождало в сознании потребителей представление об определенном изготовителе товаров, а именно, об ООО «Пром Торг Подряд».

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №1007453 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1007453.