

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2018, поданное ООО «Сила Света», г. Нижний Тагил (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580013, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака **СВЕТОМАНИЯ** по заявке №2015710043 с приоритетом от 07.04.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.2016 за №580013 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЭЛЕКТРОГРУПП», г. Севастополь (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №580013 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен с коммерческим обозначением «СВЕТОМАНИЯ», которое используется в качестве названия магазинов компаниями ООО «СИЛА СВЕТА», ООО «Свет», ООО «Вольт» и ООО «Электро».

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (договоры, товарные накладные, акты выполненных работ, уголовные дела, официальные письма администрации города Нижнего Тагила и прочие документы),

которые имеются в его распоряжении, а также на информацию, размещенную в сети Интернет ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что в связи с использованием обозначения «СВЕТОМАНИЯ» в течение 8 лет в качестве названия сети магазинов на определенной территории, оно стало известным в пределах этой территории, что позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение может быть признано коммерческим обозначением, исключительное право на которое на данный момент принадлежит ООО «Свет» и ООО «СИЛА СВЕТА».

Лицо, подавшее возражение, также сообщает о том, что в Москве существует магазин с аналогичным названием «Светомания» (ИП Романов Александр Николаевич). Согласно сайту <https://svetomaniya.ru/contact> данный магазин занимается реализацией светотехнического оборудования уже более 10 лет на территории Москвы и других городов Российской Федерации. Кроме того, в каталогах электротехнической продукции 2014 года представлена информация о магазине «Светомания» в г. Нижний Тагил с указанием города и адреса сайта, что также подтверждает использование данного обозначения и его известность, как на территории Свердловской области, так и на территории всей России через сайт <http://svetomaniya.ru.gg/> (регистрация этого домена состоялась в феврале 2008 года).

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака «СветоМания» на имя ООО «СЕВЭЛЕКТРОГРУПП» противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и поставщика товара, а также пункту 8 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение является сходным до степени смешения с коммерческими обозначениями ООО «Сила Света» и ИП Романова А.Н., права на которые в Российской Федерации возникли у них ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 580013 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор №4958817 на проведение монтажных работ, заключенный 13.12.2010 между Баториным С.Е. (Заказчик) и ООО «Коммерческие информационные сети» (Исполнитель), предметом которого является прокладка кабеля и настройка программного обеспечения [1];
- договор №495817 б/д на информационное обслуживание, заключенный между Баториным С.Е. (Абонент) и ООО «Коммерческие информационные сети» (Поставщик) [2];
- договор №1322 от 08.12.2010 на оказание услуг по охране объектов, заключенный между ООО ЧОП «Гарант» (Исполнитель) и Баториным С.Е. (Заказчик), предметом которого является прием под охрану объекта – остановочного комплекса «Светомания» (конечная трамвайная остановка), расположенного по адресу 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Metallургов [3];
- счета и акты выполненных работ по охране объекта, оказанных ООО ЧОП «ГАРАНТ» Баторину С.Е., письмо ООО ЧОП «Гарант» [4];
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гр.Баторина С.Е. от 24.04.2009 [5];
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гр.Баторина С.Е. от 30.06.2009 [6];
- предписание №088-15 от 27 февраля 2015 Администрации города Нижний Тагил ООО «Вектор» об удалении информации, размещенной на рекламных конструкциях по адресу г.Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, 40А самовольной установке рекламных [7];
- фотография вывески «СВЕТОМАНИЯ» [8];
- информация из сети Интернет о магазине светотехники «Светомания» (г.Нижний Тагил, ул. Metallургов, 5а/1; Красногвардейская, 55ж; Ленинградский пр-кт, 40А) [];
- информация из сети Интернет о магазинах Светомания по результатам запроса в поисковой системе «Яндекс» [9];
- информация с сайта svetomaniya.ru.gg [10];
- информация с сайта web.archive.org [11];
- информация о домене SVETOMANIYA.RU [12];

- страницы каталога электротехнической продукции. Выпуск 13/2014 год [13];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «СИЛА СВЕТА»[14];
- информация об открытии 22.09.2009 расчетного счета в Уральском банке реконструкции и развития для ООО «Электро» [15];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Электро»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Электро» [16];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Свет»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Свет»; решение учредителя ООО «Свет» от 25.09.2012 [17];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Вольт» [18];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Вольт»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вольт»; решение о создании ООО «Вольт» от 18.04.2007 [19];
- CD-диск [20].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором указал, что все доводы, изложенные в возражении ООО «СИЛА СВЕТА», являются необоснованными.

Правообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что ООО «СИЛА СВЕТА» является правообладателем коммерческого обозначения «СВЕТОМАНИЯ», либо факта получения права на его использование от законного владельца и на законных основаниях.

Правообладатель обращает внимание на то, что исключительное право на территории Российской Федерации на оспариваемый товарный знак у него возникло (07.04.2015) ранее даты регистрации ООО «СИЛА СВЕТА» в качестве юридического лица (17.01.2017).

Правообладатель ссылается на пункт 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где разъясняется, что право на коммерческое обозначение не возникает

ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия, а также на пункт 4 статьи 1539 Кодекса, где указано, что переход исключительного права на коммерческое обозначение к другому лицу возможен только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Документы, приложенные к возражению, не содержат доказательств законной передачи исключительного права на коммерческое обозначение «СВЕТОМАНИЯ» лицу, подавшему возражение, а договоры, заключенные от имени физического лица Баторина С.Е., не являются доказательствами индивидуализации конкретного предприятия с помощью коммерческого обозначения.

Правообладатель отмечает, что само лицо, подавшее возражение, указывает на наличие в сети Интернет множества интернет - магазинов по продаже светотехнической продукции со сходными до степени смешения доменными именами.

Представленные лицом, подавшим возражение, копии документов, ссылки на сайты, а так же аргументы, изложенные в самом возражении, не подтверждают приобретение каким-либо из указанных в заявлении субъектов предпринимательской деятельности (ООО «СИЛА СВЕТА», ООО «ВОЛЬТ», ООО «ЭЛЕКТРО», ООО «СВЕТ», ИП Романов А.Н.) исключительного права употребления коммерческого обозначения «СВЕТОМАНИЯ» для индивидуализации своего предприятия на определённой территории.

В отзыве указано, что на момент ратификации Договора «О принятии в Российскую Федерацию Республику Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов» от 18.03.2014, а так же вступления в силу Федерального закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города Федерального значения Севастополь» от 21.03.2014 №6-ФКЗ, товарный знак «СветоМания» уже длительное время использовался собственниками компании ООО «СЕВЭЛЕКТРОГРУПП» Горячевой Ксенией Анатольевной и Щукиным Валентином Анатольевичем в отношении услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак №191714 от 10.10.2014 (дата приоритета

31.07.2013), полученным в Украине. При этом право собственности на товарный знак в Украине возникает с момента подачи заявки.

Таким образом, правообладатель владеет оспариваемым товарным знаком на законных основаниях с 31.07.2013.

Факт нахождения магазина «СветоМания» по адресу: г. Севастополь, ул. Соловьева, д.10, склад 7, подтверждается договорами аренды, рекламными акциями, проводимыми на территории Республики Крым и города Севастополя.

Правообладателем представлены документы, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака для продвижения товаров и услуг в сфере продаж электросветотехнической продукции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №580013.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак №580013 и изменения к нему; распечатка сведений о товарном знаке №580013 из базы данных Роспатента [21];
- копия свидетельства Украины на товарный знак №191714 и распечатка сведений о нем из базы данных Украинского ведомства [22];
- копия договора аренды от 01.05.2013, дополнительное соглашение к нему и акт приема-передачи помещений от 01.05.2013 [23];
- акты сверки взаимных расчетов за период май 2011 – декабрь 2012 [24];
- договор №09/2016/О-КП от 03.03.2016, акт приема-передачи информационных материалов №1 по договору и Приложению от 03.03.2016 [25];
- рекламные материалы и фотографии [26].

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 580013 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее —

Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6,7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, в частности, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №580013 представляет собой обозначение **СВЕТОМАНИЯ**, выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в оранжевом цвете.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака, нарушает право на коммерческое обозначение «СВЕТОМАНИЯ», которое использовалось ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, анализ представленных материалов не подтверждает наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Все документы, приложенные к возражению, не имеют отношения к лицу, подавшему возражение.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [14], лицо, подавшее возражение, было образовано и зарегистрировано в качестве юридического лица 17.01.2016, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В силу указанного лица, подавшее возражение, не могло являться владельцем предприятия (имущественного комплекса), для индивидуализации которого использовалось обозначение «СВЕТОМАНИЯ».

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение – ООО «СИЛА СВЕТА», на дату приоритета оспариваемого товарного знака не обладало исключительным правом на коммерческое обозначение «СВЕТОМАНИЯ», сходное с оспариваемым товарным знаком, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №580013. Соответственно, у лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580013, отсутствует заинтересованность, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком, использовавшимся при оказании услуг, и лицом, подавшим возражение.

Учитывая, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, подобная ассоциативная связь не могла сложиться на дату приоритета оспариваемого товарного знака, тем более, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих, что оно осуществляло деятельность, связанную с оказанием услуг 35 класса МКТУ, включенных в оспариваемую регистрацию, используя сходное до степени смешения обозначение.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на использование коммерческого обозначения «СВЕТОМАНИЯ» в качестве названия магазинов

другими лицами (ООО «Свет», ООО «Вольт», ООО «Электро» и ИП Романов), то из материалов возражения не усматривается связь лица, подавшего возражение, с этими лицами, а сведения о таком использовании базируются на данных из сети Интернет и не подкреплены документальными сведениями о длительности и интенсивности использования, степени информированности потребителей об этом обозначении и лицах, оказывающих услуги под этим обозначением.

Кроме того, довод об использовании обозначения «СВЕТОМАНИЯ» различными лицами сам по себе опровергает возможность возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «СВЕТОМАНИЯ» и каким-либо конкретным лицом, осуществляющим деятельность, связанную с оказанием услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

В связи с указанным довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №580013 произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 9 статьи 1483 Кодекса, а также о том, что эта регистрация нарушает права и законные интересы лица, подавшего возражение.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то им представлены материалы, подтверждающие, что, обладая с 07.04.2015 исключительным правом на оспариваемый товарный знак, он использовал его в качестве названия сети магазинов «СветоМания», расположенных в г. Севастополь.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 580013.