

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), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Кондусовым Юрием Станиславовичем, г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №873524, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака **Star★Box** по свидетельству №873524 с приоритетом от 05.04.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2022 по заявке №2021719803. Правообладателем товарного знака по свидетельству №873524 является Индивидуальный предприниматель Тихомиров Максим Андреевич, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2022, а также дополнениях к нему от 31.10.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №873524 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «STAR BOX», сходное с оспариваемым товарным знаком, использует его совместно с его партнером Кривцовым Владиславом Сергеевичем для индивидуализации суши-баров, располагающихся в г. Воронеж, по адресам: ул. МОПРа, 2А, Олимпийский бул., д. 12а, Ленинский пр-т, д. 36, ул. Космонавтов, д. 17а, ул. Олеко Дундича, д. 17;
- с октября 2016 г. суши-бар STARBOX осуществлял производство и продажу роллов, суши и лапши WOK, пиццы;
- для распространения продукции с помощью сети интернет 17.10.2016 г. на имя лица, подавшего возражение, было зарегистрировано доменное имя starboxvrn.ru., в 2021 г. было зарегистрировано доменное имя starbox-job.ru и создан сайт для поиска сотрудников, в 2022 г. было зарегистрировано доменное имя starbox.su и перенесен туда основной сайт компании;
- в начале 2017г лицом, подавшим возражение, было создано сообщество «STARBOX – космически вкусная доставка Воронеж» в социальной сети Вконтакте. В котором 07.02.2017 г. были опубликованы первые посты, в которых также использовалось коммерческое наименование STARBOX;
- коммерческое обозначение STARBOX использовалось на вывесках торговых предприятий, в упаковке готовой продукции (наклейки, пакеты, ланчбоксы коробки для пиццы), на приправе васаби и фирменных палочках для еды, на наших сайтах starboxvrn.ru, starbox-job.ru и starbox.su, в социальных сетях, в рекламе на радио Европа плюс и радио Energy, рекламе в лифтах через оператора ООО Русмедиа, в рекламе на билбордах через операторов ООО Дрим и ИП Байбаков А.С., печатных буклетах и листовках от ООО Электрограф, ООО

Комильфо и др., чеках, терминалах эквайринга ПАО Сбербанк, во взаимоотношениях с контрагентами, на фирменной униформе сотрудников;

- с 2017 года по настоящее время торговый оборот составил 241374235 руб. (двести сорок один миллион триста семьдесят четыре тысячи двести тридцать пять рублей);

- оборот торгового эквайринга, отражающий заказы, оплаченные банковскими картами и онлайн на сайтах starboxvrn.ru и starbox.su, составил 123463947 руб. (сто двадцать три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи девятьсот сорок семь рублей), что подтверждается банковскими выписками по расчётным счетам ИП Кондусов и ИП Кривцов;

- словесные элементы товарного знака «STAR BOX» и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, являются полностью тождественными:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет коммерческую деятельность в каждом из оспариваемых классах МКТУ;

- длительная активная деятельность под обозначением «STARBOX» у потребителей и участников рынка ассоциируется именно с лицом, подавшим возражение, а не с деятельностью правообладателя оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №873524 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Документы о согласовании вывесок;
2. Выписка с сайта агрегатора;
3. Накладные на производство наклеек;
4. Свидетельство на оплату доменного имени starboxvrn.ru;
5. Накладные с поставщиками;
6. Паспорт вентиляционной установки, договор на обслуживание вентиляционной системы;
7. Договор и накладные на поставку рыбной продукции;
8. Изготовление и монтаж вывески;

9. Ветеринарные справки на пищевые продукты;
10. Макет, накладные, счета на коробку, наклейку;
11. Договоры дезинсекции;
12. Договор поставки, счет, тех. карта коробов для пиццы и печатной формы Старбокс;
13. Договор, счет на поставку продуктов 2020 год;
14. Договор, счет и акт на услуги по продвижению социальных сетей Starbox от 2020 года;
15. Договор, акт на создание контента для социальных сетей «Starbox»;
16. Договор на ведение социальных сетей «Starbox»;
17. Отчеты от Деливери клуб 2020, 2021;
18. Приложение к договору на заказ рекламной компании на радио Европа Плюс и Новое радио;
19. Контрольные ленты, чеки, сверки итогов на терминалах 2020 год;
20. Счет на изготовление одноразовых палочек и флексоформы с логотипом «Starbox» 2020 год, на одноразовую посуду, пэт;
21. Счета на лицензию на ПО 2021 год, обслуживание оборудование и ПО;
22. Накладные и счета на буклет и листовку 2021 год;
23. Исходящее письмо в Мегафон на рекламу 2021;
24. Контрольные ленты, сверки итогов на терминалах 2021 год;
25. Протокол от Роспотребнадзора 23.03.2021 г.;
26. Договор на продвижение сайта 2022;
27. Счет-фактура на смс рассылку от Мегафон 2022;
28. Акт замены терминалов эквайринга;
29. Договор на транспортные услуги 2018 год;
30. Счет за обслуживание мобильного приложения 2021;
31. Буклеты и меню от 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022;
32. Скриншот из 2 GIS отзывы;
33. Скриншоты со стены ВКОНТАКТЕ 2017 и 2022 г;
34. Скриншоты отзывов Google 2017, 2018, 2021;
35. Движение средств (выписка) 2020, 2021, 2022 гг.;

36. Отзывы Яндекс 2018, 2019, 2020;
37. Акты допуска Водоканала 2018;
38. Договор с типографией 2017;
39. Постановление о нарушении в вывеске 2019;
40. Трудовые договоры;
41. Соглашение от 03.07.2017г.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил 09.02.2023 отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- доказательств, подтверждающих факт того, что российские потребители принимают продукцию и услуги, маркированные товарным знаком «Star Vox», за продукцию и услуги лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, не представлено;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие у него предприятия на территории России;

- из материалов возражения неясно, в отношении какого предприятия обосновывается возникновение права на коммерческое обозначение;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило известность обозначения на определенной территории;

- договор №1 от 26.09.2018 г., предметом которого является монтаж рекламных конструкций, не подписан лицом, подавшим возражение, и не содержит подтверждения исполнения;

- в материалах возражения присутствуют договоры о дезинсекции помещений, договоры на обслуживание оборудования, ветеринарные свидетельства и справки, договоры, счета, накладные, подписанные с поставщиками продуктов - все эти документы являются внутренними

документами компании и не подтверждают известность обозначения потребителям на определенной территории;

- часть представленных документов не подписана или подписана с одной стороны (например, накладные и счета ООО «Электрограф», ООО «Меркурий», ООО «Профилактика», ООО «Пэт-Ресурс», АО «Русская рыбная компания», ООО «Азбука Фуд Трейд», ИП Шабалина, ООО «Опен Сервис», пр.), отсутствуют доказательства выполнения обязательств;

- документы, подписанные позже даты приоритета оспариваемого товарного знака не могут быть рассмотрены в качестве доказательств.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №873524.

Лицом, подавшим возражение, 16.03.2023 были представлены документы, дополняющие доводы возражения, с которыми правообладателем также был ознакомлен:

42. Договоры аренды с приложениями на адрес Воронеж, ул. МОПРа 2А;
43. Договоры аренды Воронеж, Ленинский проспект 36, 2022 г.;
44. Акт, счет-фактура Диливири-клуб октябрь 2022 г.;
45. Акт, счет-фактура Диливири клуб декабрь 2022 г.;
46. УПД Диливири клуб февраль 2023 г.;
47. Отчет Диливири клуб по договору № 155 - 16 Врн от 14.12.2016 за период с 01.10.2022 по 31.10.2022;
48. Отчет Диливири клуб по договору № 155 - 16 Врн от 14.12.2016 за период с 01.11.2022 по 30.11.2022 ;
49. Акт, счет-фактура, отчет об исполнении услуг Яндекс еда декабрь 2022 г.;
50. Отчет об исполнении услуг Яндекс еда февраль 2023 г.

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

С учетом даты приоритета (05.04.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №873524 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

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.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №873524, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №873524 лицом, подавшим возражение, осуществлялась коммерческая деятельность под обозначением «Star Vox», которое содержит словесные элементы, фонетически сходные словесным элементам оспариваемого товарного знака, и использовалось им в качестве средства индивидуализации для услуг однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №873524 представляет



собой комбинированное обозначение «» включающее слова «Star Vox», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительные элементы в виде объёмной фигуры пятиугольника и звезд. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов, датированных ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.04.2021) показал, что им велась коммерческая деятельность с использованием словесных элементов «Star Vox» / «Стар бокс» (является транслитерацией слов английского языка «star box») путем оказания услуг по обеспечению пищевыми продуктами. Сходство оспариваемого товарного знака и средства

индивидуализации, используемого лицом, подавшим возражение, обусловлено фонетическим и семантическим (где: «Star box» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «звездная коробка» см. <https://translate.google.com/>) тождеством словесных элементов «Star Box» / «Стар бокс».

Так, лицом, подавшим возражение, было представлено партнерское соглашение [41] от 03.07.2017, заключенное с Индивидуальным предпринимателем Кривцовым Владиславом Сергеевичем, согласно которому партнеры (лицо, подавшее возражение и ИП Кривцов В.С.) объединили свои вклады и совместно действовали с целью продвижения на рынке услуг по питанию бренда «STARBOX» и извлечения прибыли путем работы под общим брендом. Также в материалы дела были представлены [2, 3, 5-7, 9-13, 17, 19, 20-25, 28-31, 37] документы, которые представляют собой разрешительные документы на ведение хозяйственной деятельности, трудовые договоры, договоры с поставщиками пищевой продукции с накладными и спецификациями, договоры на производство упаковки, наклеек, одноразовой посуды, документы о банковском обслуживании, сведения о выручке с филиалов за 2017-2022 гг., банковские выписки ИП Кондаусова Ю.С. и Кривцова В.С.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение, в том числе, следует доказать наличие права на имущественный комплекс.

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

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, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Так, лицом, подавшим возражение, были представлены договоры аренды помещений в г. Воронеж, по адресам: ул. МОПра, 2А, Олимпийский бул., д. 12а, Ленинский пр-т, д. 36, ул. Космонавтов, д. 17а, ул. Олеко Дундича, д. 17, однако, установить под каким конкретно обозначением велась коммерческая деятельность в данных помещениях, из представленных договоров, не представляется возможным.

Из документов о согласовании, изготовлении и монтаже вывесок [1, 8] следует, что договоры №67 от 10.10.2017, №81 от 26.08.2018 не содержат сопроводительных документов, подписей сторон, свидетельствующих об их реальном исполнении, также данные договоры не содержат указания по какому адресу, указанные в Приложении №1, вывески должны были быть установлены.

В материалы возражения представлено Постановление о назначении административного наказания ввиду нарушения размещения вывески [39] от 13.02.2019, согласно которой по адресу г. Воронеж, Олимпийский бульвар, д. 12 была размещена вывеска общественного питания «Старбокс». Вместе с этим, коллегия отмечает, что иных документов о длительности размещения данной вывески и о том, что данное заведение было известным потребителям в материалы возражения не представлено.

Анализ представленных в материалы возражения сведений [14 - 16, 18] о наличии социальных сетей, доменного имени starboxvrn.ru, рекламы на радио, показал, что данные сведения не содержат указания на какой-то конкретный имущественный комплекс, соответственно, не могут быть приняты в качестве документов подтверждающих известность какого-либо коммерческого обозначения используемого лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Сведения о заказах типографической продукции с обозначением

«Starbox» не содержат информации об их фактическом и количественном распространении.

Доменное имя не отнесено к объектам имущественных прав, согласно статьям 1225-1227 Кодекса, оно позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет». Следовательно, факт регистрации какого-либо наименования в качестве доменного имени не обуславливает возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.

Таким образом, материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «Star Box» / «Стар бокс» на территории города Воронеж, лицом, подавшим возражение, для производства и продвижения товаров / оказания им услуг для третьих лиц.

Довод лица, подавшего возражения, о том, что им ведется деятельность однородная всем оспариваемым классам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №873524, не нашел своего документального подтверждения в материалах возражения. Отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, располагает какими-либо производственными мощностями, наличие которых подразумевало бы то, что оно является производителем оспариваемых товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, и занимается их распространением от своего имени. Отсутствуют сведения о введении в гражданский оборот услуг однородных оспариваемым услугам 35, 39 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ (касается услуг однородных обеспечению мест временного жилья, услуг детских садов).

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает более ранним правом на коммерческое обозначение является недоказанным. Основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункту 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак « StarBox» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги, то есть применительно к оспариваемым товарам 29, 30, 31 классов МКТУ, услугам 35, 39, 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара/ лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/лица оказывающего услуги на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами/услугами 29, 30, 31, 35, 39, 43 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Из вышеизложенного анализа следует, что, согласно материалам возражения, услуги по обеспечению пищевыми продуктами, маркированные обозначениями «Star Box» / «Стар бокс» вводились в гражданский оборот в г. Воронеж несколькими лицами (лицом, подавшим возражение и ИП Кривцовым В.С.) следовательно, невозможно установить с каким конкретно лицом потребитель ассоциирует данные услуги.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Star Box» / «Стар бокс» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и каким-либо лицом.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение

относительно производителя товаров/лица оказывающего услуги при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №873524.