

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 27.11.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861661, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАКСВЕТ НН», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**iStellar**» по заявке №2021700616 с приоритетом от 13.01.2021 зарегистрирован 01.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №861661 в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ледлайт Инжиниринг», 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Чкалова, 47/4, пом. 3 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.04.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №861661 для всех товаров предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в поступившем 22.02.2024 (продублировано 05.03.2024) дополнении к возражению, лицо, его подавшее, просило учитывать его доводы только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а по пункту 3 статьи 1483 Кодекса возражение не рассматривать.

Согласно доводам возражения и дополнению к нему от 22.02.2024 ООО «МАКСВЕТ НН» является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак «**STELLAR**» по свидетельству №929721 с приоритетом от 21.12.2020, зарегистрированный в отношении товаров 11 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №861661 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №929721 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861661 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

(1) Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2023 по делу №СИП-550/2022;

(2) Копия Определения ВС РФ №300-ЭС23-6285 «Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ» от 15.05.2023 по делу № СИП-550/2022;

(3) Копия распечатки страницы сайта заявителя <https://xn--80aejsibaj.xn--p1ai/catalog/svetodiodnye-svetilniki-dlya-ofisnykh-i-torgovykh-pomeshcheniy/vstraiyaemye-svetilniki-clip-in/> со сведениями о производимых и реализуемых товарах.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661, ознакомившись с поступившим возражением, 29.02.2024 представил свой отзыв с аргументами в защиту его правовой охраны, которые сводятся к отсутствию сходства до степени смешения сравниваемых обозначений. По мнению правообладателя, наличие в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661 начальной латинской буквы «i» (произносится как [ай])

фонетически отличает его от противопоставленного товарного знака, а также вызывает иные смысловые ассоциации, учитывая, что этот элемент, исходя из практики компании «Apple» и ее устройств «iPhone, iPad» связан с «Интернет» и вызывает представление о таких понятиях как «individual» (индивидуальность), «instruct» (обучать), «inform» (информировать), «inspire» (вдохновлять). В отзыве также указывается на разную графику сравниваемых обозначений.

Ссылка лица, подавшего возражение, на выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-550/2022, в котором анализировалась вероятность введения потребителя в заблуждение при восприятии товарного знака «**STELLAR**» по свидетельству №778692 не имеет преюдициального значения при рассмотрении настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861661.

Также в отзыве правообладателя приводится практика регистрации товарных знаков с элементом «i», а именно сосуществуют такие товарные знаки как «**iSolo**» по свидетельству №510114 и «**СОЛО**» по свидетельству №279678, «**i-JUMP**» по свидетельству №692373 и «**JUMP**» по свидетельству №346507, «**M·SOUL**» по свидетельству №804246 и «**SOUL**» по свидетельству №611530, «**i-Option**» по свидетельству №376911 и «**ОПТИОН OPTION**» по свидетельству №321122, «**D-BOX**» по свидетельству №683386 и «**BOX**» по свидетельству №540098.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №861661.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (13.01.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661 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).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 по свидетельству №861661 с приоритетом от 13.01.2021 явилось, имеющееся, по мнению ООО «МАКСВЕТ НН», нарушение его исключительного права на товарный знак по свидетельству №929721 с более ранним приоритетом от 21.12.2020. Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарный знак, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ООО «МАКСВЕТ НН» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861661 лицом.

В свою очередь анализ по существу приведенных в возражении доводов относительно нарушения исключительного права ООО «МАКСВЕТ НН» на товарный знак по свидетельству №861661 показал следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **iStellar** » по свидетельству №861661 с приоритетом от 13.01.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №861661 зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ *«абажуры; гирлянды световые для праздничных декораций; держатели для абажуров; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевого для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; огни*

указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные».

Противопоставленный товарный знак «**STELLAR**» по свидетельству №929721 с приоритетом от 21.12.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ *«абажуры; гирлянды световые для праздничных декораций; держатели для абажуров; лампочки для новогодних елок электрические; лампы дуговые; лампы электрические; люстры; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари уличные; светильники уличные; светильники промышленные; светильники потолочные; фитосветильники для растений; прожекторы светодиодные».*

При сопоставительном анализе товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой 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» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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 наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661 словесное обозначение «iStellar», состоящее из комбинации строчной латинской буквы «i» и словесного элемента «Stellar». Следует отметить, что слово «Stellar¹», которое выделяется в составе спорного обозначения за счет который

¹ См. онлайн англо-русские словари словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/stellar/en/ru/>.

выполнения его с заглавной буквы «S», является значимым, присутствует в лексике английского языка в значении «звездный», произносится как [стела]. Коллегия не выявила в словарно-справочной литературе наличия словосочетания «iStellar», вследствие чего нет оснований для восприятия этого обозначения в качестве фразеологизма. Что касается довода правообладателя об особом смысловом содержании буквенного элемента «i», отсылающего потребителя к компании «Apple» и ее продукции «iPhone, iPad», то он является субъективным. Следует констатировать, что правообладатель не имеет отношения к названной американской компании, следовательно, не может претендовать на подобную семантику этого элемента. Таким образом, обозначение «iStellar» воспринимается в качестве комбинации из буквенного элемента с лексической единицей английского языка.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №929721, то он состоит из единственного словесного элемента «STELLAR», который, как указано выше, имеет английское происхождение и означает слово «звездный».

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №861661, №929721 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «Stellar» / «STELLAR», которые являются либо единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, поскольку на них падает логическое ударение.

Отмеченные правообладателем различия сопоставляемых товарных знаков по графическому критерию в силу использования различного буквенного регистра существенно не влияют на их восприятие, поскольку используемый шрифт сравниваемых обозначений является стандартным, не имеет каких-либо характерных особенностей, влияющих на их восприятие потребителем. Более того, стоит отметить, что выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита сближает их и по графическому критерию сходства.

Примеры регистраций товарных знаков «**iSolo**» по свидетельству №510114 и «**СОЛО**» по свидетельству №279678, «**i-JUMP**» по свидетельству №692373 и «**JUMP**» по свидетельству №346507, «**M·SOUL**» по свидетельству №804246 и «**SOUL**» по свидетельству №611530, «**i-Option**» по свидетельству №376911 и «**ОПТИОН OPTION**» по свидетельству №321122, «**D-BOX**» по свидетельству №683386 и «**BOX**» по свидетельству №540098, приведенных правообладателем в обоснование своей позиции, не опровергают наличие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками по настоящему делу. Следует отметить, что вопрос правомерности предоставления правовой охраны названным товарным знакам не может быть исследован в рамках настоящего возражения.

Что касается ссылки правообладателя на выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-573/2016, касающиеся сравнительного анализа товарных знаков «**iSolo**» по свидетельству №510114 и «**СОЛО**» по свидетельству №279678, то они не имеют преюдициального значения при рассмотрении возражения в отношении товарных знаков, имеющих иные индивидуализирующие элементы.

Таким образом, имеющееся фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «Stellar» / «STELLAR» сравниваемых товарных знаков, а также сходство их графики приводит к выводу об ассоциировании этих обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Следует отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017) наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным

элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Между тем необходимо указать, что на вывод о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков оказывает не только их сходство, но и однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены.

Так, все товары 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №929721 относятся к такой категории продукции как «осветительные приборы и их части». К данной родовой категории также относятся товары 11 класса МКТУ *«абжуры; гирлянды световые для праздничных декораций; держатели для абжуров; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магневые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661.

Сопоставляемые товары 11 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №861661, №778692 либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по роду, имеют одинаковое назначение (товары для освещения), круг потребителей (потребители осветительных приборов и устройств), условия реализации (магазины осветительных приборов), что обуславливает вывод о наличии их однородности. В отношении этих товаров 11 класса МКТУ усматривается вероятность смешения сравниваемых сходных товарных знаков в гражданском обороте.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №861661 содержится ряд позиций, которые представляют собой лампы иного бытового назначения, нежели осветительные приборы. К таким устройствам относятся товары 11 класса МКТУ *«лампы для завивки; лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских»*. Названные товары, отличаясь по своему роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации от товаров противопоставленного товарного знака могут быть признаны неоднородными. Следовательно, в отношении этих товаров смешения сходных товарных знаков по свидетельствам №861661, №778692 в гражданском обороте не усматривается.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №861661 нарушает положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 11 класса МКТУ ввиду наличия сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №929721, принадлежащим ООО «МАКСВЕТ НН».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861661 недействительным частично в отношении товаров 11 класса МКТУ «абажуры;

гирлянды световые для праздничных декораций; держатели для абажуров; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; торшеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные».