

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.12.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778692, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАКСВЕТ НН», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «МАКСВЕТ НН»), при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «**STELLAR**» по заявке №2019718358 с приоритетом от 18.04.2019 зарегистрирован 27.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №755266 в отношении товаров и услуг 07, 11, 19, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Информика», 119607, Москва, Мичуринский пр-кт, 31, корп. 1, информация о чем была опубликована 09.10.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2020 год.

В соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 09.10.2020 за №РД0343122, право на товарный знак «**STELLAR**» в отношении части товаров 11 класса МКТУ передано Обществу с ограниченной ответственностью «Ледлайт Инжиниринг», 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское ш., д. 24, лит. А, оф. 318 (далее – правообладатель; ООО «Ледлайт Инжиниринг»), при этом присвоен номер свидетельства №778692.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №778692 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право ООО «МАКСВЕТ НН» на коммерческое наименование.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «МАКСВЕТ НН» было включено в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 28.11.2013, областью деятельности является производство и продажа светового оборудования, включая светильники, для индивидуализации своего предприятия использует с 2013 года словесное обозначение «**STELLAR**»;

- лицо, подавшее возражение, является как производственной, так и торговой компанией, в целях хозяйственной деятельности арендует нежилые помещения по адресу Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Нартовая, 6;

- продукция ООО «МАКСВЕТ НН» прошла испытания и сертифицирована;

- предприятие лица, подавшего возражение, осуществляет продвижение своей продукции как через маркетплейсы, такие как торговая площадка как tiu.ru, так и посредством собственного сайта с доменным именем stellar-zavod.ru, зарегистрированным 12.08.2015;

- в сети интернет действует еще один сайт компании лица, подавшего возражение, www.lightnn.ru, на котором он размещает информацию о производимой продукции и реализуемой им продукции;

- поисковые системы в сети интернет по запросу «STELLAR» выдают по первым позициям ссылки на сайт stellar-zavod.ru;

- основными потребителями продукции лица, подавшего возражение, являются оптовые покупатели, в том числе из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, для одного из которых – ООО «Ай Ди Эс» за 2017-2018 гг. было поставлено продукции на сумму свыше 7,5 млн. руб.;

- таким образом, учитывая длительность и объемы поставок, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692 коммерческое обозначение «STELLAR» по отношению к светильникам и световому оборудованию стало известно как минимум в Нижегородской области;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №778692 является фонетически тождественными, а товары 11 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства №778692 однородны осветительному оборудованию производства лица, подавшего возражение.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778692 недействительным полностью.

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

- Договор аренды №367 от 01.04.2017г., копия дополнительного соглашения к договору аренды №367 от 01.04.2017г., копия акта приема-передачи к договору аренды каждый (1);

- Сертификат соответствия таможенного союза со сроком действия с 05.04.2016 по 04.04.2021 (2);

- Протокол испытаний №АПБ/07-025/08-2019 от 02.08.2019 (3);

- Информационное письмо торговой площадки tiu.ru (4);

- Распечатки с сайта tiu.ru (5);

- Скриншот с сайта tiu.ru с демонстрацией перехода на сайт заявителя <https://stellar-zavod.ru> (6);

- Договор о предоставлении услуг №RU-262780-1 от 07.08.2015 (7);

- Распечатки результатов поисковых систем Яндекс и Гугл (8);
- Распечатки сайта компании заявителя <https://stellar-zavod.ru> (9);
- Распечатки с ресурса whois сервис с информацией о владельце сайта <https://stellar-zavod.ru> (10);
- Распечатки сайта компании заявителя <https://lightnn.ru> (11);
- Актов между ООО «МАКСВЕТ НН» и ООО «Товары и Услуги» (12);
- Договоры №09/03/17 и №29/03/17 между ООО «МАКСВЕТ НН» и ООО «Аи Ди Эс» с копиями товарных накладных и акта сверки взаимных расчетов (13);
- Товарные накладные с контрагентами (покупателями) лица, подавшего возражения, от 2016 -2018гг. (14).

Кроме того, согласно в качестве дополнения к возражению на заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2020, лицом, его подавшим, были представлены копия дополнительного соглашения от 27.11.2020 к договору аренды №367 (15), а также копия универсального передаточного документа №487 от 23.11.2020 (16).

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям, размещенным на сайте <https://lightnn.ru>, в информационно-справочных изданиях компаний, в социальных сетях для индивидуализации имущественного комплекса лицом, подавшим возражение, используется не обозначение «STELLAR», а «МАКСВЕТ», при этом предприятие не может использовать одновременно два коммерческих обозначения для своей индивидуализации согласно требованиям законодательства;

- при этом компания «МАКСВЕТ» предлагает к продаже много товаров других производителей, что свидетельствует о том, что используемые для индивидуализации товаров и предприятия обозначения не совпадают;

- наличие у лица, подавшего возражение, отдельного сайта <https://stellar-zavod.ru> не свидетельствует об использовании спорного обозначения в качестве коммерческого обозначения;

- продажа серии светодиодных светильников под названием «STELLAR» не являются доказательством использования этого обозначения в качестве средства индивидуализации предприятия;

- лицо, подавшее возражение, не доказало ни наличие права на коммерческое обозначение «STELLAR», ни его известность и непрерывность использования;

- ряд представленных документов возражения не соотносятся с датой приоритета оспариваемого товарного знака, ряд договоров не имеют юридической силы в силу отсутствия необходимых печатей организаций и подписей уполномоченных лиц, отсутствуют сведения о фактической оплате по договорам, что вызывает сомнение в их достоверности, после 2018 года сведений о продажах осветительного оборудования не представлено;

- из открытых источников информации, например, СБИС (<https://sbis.ru/contragents>), следует, что ООО «МАКСЕТ НН» трудоустроено всего 5 человек, в том числе директор, компания имеет низкую прибыль, что обуславливает вывод о том, что предприятие не может организовать производство товаров в больших объемах, по данным Всероссийской системы данных о компаниях и бизнес «Зачетный бизнес» (<https://zachetnyibiznes.ru/company>) лицу, подавшему возражение, присвоен низкий рейтинг;

- распространение притязаний возражения на весь 11 класс МКТУ является необоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.04.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692 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).

Исходя из положений пункта 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

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 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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).

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак «**STELLAR**» по свидетельству №778692 с приоритетом от 18.04.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Единственный индивидуализирующий элемент оспариваемого товарного знака «STELLAR» представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «звездный, звездчатый» (см. общедоступную информацию онлайн словарей, например, <https://www.translate.ru/dictionary/en-gu/stellar>), воспринимается в качестве фантазийного обозначения по отношению к товарам 11 класса МКТУ, фигурирующих в перечне свидетельства №778692: *«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 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».

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 №778692 явилось нарушение исключительного права ООО «МАКСВЕТ НН» на коммерческое обозначение, используемое в сфере производства и реализации осветительного оборудования. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанное средство индивидуализации, с которым, по его мнению, сходен до степени смешения оспариваемый товарный знак, позволяет признать ООО «МАКСВЕТ НН» заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778692.

В части довода возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778692 произведено в нарушение исключительного права ООО «МАКСВЕТ НН» на коммерческое обозначение, необходимо указать на следующее.

В круг обстоятельств, подлежащих исследованию при соотношении приоритета прав на товарный знак и коммерческое обозначение, входит следующее:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

Обращение к материалам возражения показало следующее.

Согласно общедоступным сведениям из ЕГРЮЛ (www.nalog.ru) ООО «МАКСВЕТ НН» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.11.2013, при этом среди осуществляемых видов деятельности фигурирует торговля оптовая электрической бытовой техникой; производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий; производство электрических ламп и осветительного оборудования.

Лицом, подавшим возражение, арендуется нежилое помещение производственного назначения по договору аренды с ООО «Керамэл» (2), которое расположено по адресу: Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Нартовая, 6. Указанный договор аренды в соответствии с дополнительными соглашениями от 18.01.2019 и от 27.11.2020 (15) неоднократно продлевался.

Из представленного сертификата соответствия (2) и протокола испытаний (3) следует, что ООО «МАКСВЕТ НН» является производителем светильников общего назначения.

Сведения о реализации принадлежащей ООО «МАКСВЕТ НН» осветительной продукции содержатся в распечатках с торговой интернет-площадки <https://tiu.ru> (5), с интернет-сайтов лица, подавшего возражение, <https://stellar-zavod.ru> (9), (8) и <https://lightnn.ru> (11), из договоров поставки, товарно-транспортных накладных и универсальных передаточных документов (13), (14), (16). При этом из документов (2), (13), (14) усматривается, что производство и реализация продукции осуществлялась с 2016 по 2018 гг., т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что достоверность ряда документов вызывает сомнения ввиду отсутствия подписей и печатей уполномоченных лиц. В этой связи следует указать, что административный орган исполнительной власти по интеллектуальным спорам не имеет полномочий для проведения экспертизы на предмет фальсификации документов. В отсутствие данных о наличии подобного факта применительно к представленным документам, установленных компетентным органом, добросовестность участников административного спора презюмируется.

Как следует из вышеупомянутых материалов возражения, ООО «МАКСВЕТ НН» действительно осуществляет деятельность, связанную с осветительным оборудованием, которая однородна товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692.

Вышеуказанные документы содержат сведения об осветительной продукции – светильниках разных моделей, сопровождаемых, в том числе, обозначением «STELLAR». При этом оспариваемый товарный знак «STELLAR» по свидетельству №778692 и используемое лицом, подавшим возражение, обозначение являются фонетически и семантически тождественными.

Вместе с тем следует констатировать, что использование обозначение «STELLAR» при индивидуализации продукции в гражданском обороте не является доказательством наличия у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение как средства индивидуализации предприятия (имущественного комплекса).

Так, у коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о том, что арендованное ООО «МАКСВЕТ НН» помещение производственного назначения осуществляло деятельность под каким-либо коммерческим обозначением.

Что касается торговой деятельности ООО «МАКСВЕТ НН», то наличие у этого лица права на доменное имя stellar-zavod.ru с 2015 года, не подтверждает его использования в качестве коммерческого обозначения. Так, все распечатки из сети интернет (6), (9), где упоминается «производитель светильников «STELLAR», датированы 27 ноября 2020 года, т.е. более поздней датой, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692.

Отсутствие указанных фактических данных об использовании коммерческого обозначения «STELLAR» в качестве средства индивидуализации предприятия ООО «МАКСВЕТ НН», осуществляющего деятельность по производству и реализации осветительного оборудования.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу об том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №778692 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего право ООО «МАКСВЕТ НН» на коммерческое обозначение, не обоснован. В этой связи возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778692.