

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686271, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АирПроф», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак “” по заявке № 2018713855 с приоритетом от 09.04.2018 зарегистрирован 05.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №686271 на имя Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "ЛИГА", Тюменская область, город Тюмень (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686271 в отношении всех товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Общество с ограниченной ответственностью «АирПроф», являющееся лицом, подающим возражение, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16.07.2013, то есть за пять лет до регистрации товарного знака «АирПроф» по свидетельству № 686271.

Основным видом деятельности ООО «АирПроф» является торговля оптовая бытовыми электротоварами (ОКВЭД 46.43), в том числе вентиляторами и кондиционерами. Реализуемая ООО «АирПроф» продукция и оказываемые услуги известны потребителям, под указанным наименованием размещены товары на совместном с ИП А. В. Лумповым сайте <https://airprof.su/>. Из приложенных к возражению фотоматериалов следует, что в общедоступных картографических сервисах Google Maps и Yandex Maps хранятся фотографии магазинов ООО «АирПроф» в период с 2014 по 2018 год, над входами которых размещены вывески с фирменным наименованием, то есть имеется также право на коммерческое обозначение.

Примеры договоров на поставку электротоваров контрагентам прилагаются. Учитывая, что ООО «АирПроф» и ООО Группа Компаний «ЛИГА» осуществляют свою деятельность в одном городе (Тюмень), реализуют товары одной категории (климатическое оборудование) и оказывают однородные услуги по монтажу этого оборудования, использование спорного товарного знака влечёт принципиальную возможность ошибочного восприятия товаров и услуг ООО Группа Компаний «ЛИГА» в качестве товаров и услуг ООО «АирПроф».

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686271 нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того компания указала на то, что предоставление правовой охраны спорному знаку не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку создает

вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя спорных товаров и исполнителя услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686271 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. скриншоты фотографий вывесок;
2. договор аренды офиса от 01.01.2018 № 01/А/18;
3. договоры поставки с контрагентами;
4. протокол ОСУ от 04.07.2013 № 1;
5. приказ о вступлении в должность от 04.07.2013.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

Домен airprof.su, который, по утверждению ООО «Аирпроф», используется совместно с ИП Лумповым А.В., зарегистрирован на ООО Зум, ОГРН 1077203047426 (данная организация исключена из ЕГРЮЛ 27.12.2012 как недействующая организация на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ).

Правообладателем также приведены сведения из открытых источников «sbis.ru» о том, что ООО «АирПроф» является недействующей организацией и, начиная с 2019 года, его финансовая отчетность равна нулю.

Уставом общества также предусмотрен пятилетний срок нахождения генерального директора на своём посту (п.9.7. Устава ООО «АирПроф»). В соответствии с приказом ООО «АирПроф» №1 от 04.07.2013, Лумпов А.В. вступил в должность генерального директора ООО «АирПроф» 04.07.2013 г. Соответственно, полномочия Лумпова А.В. на должности генерального директора ООО «АирПроф» закончились 03.07.2018 г. (продление полномочий Лумпова А.В. в должности генерального директора ООО «АирПроф» учредителями Общества не

осуществлялось). После указанной даты, коммерческая деятельность ООО «АирПроф» не осуществлялась.

В данном тексте ООО «АирПроф» указывает, что размещает свои товары на совместном с ИП А.В. Лумповым сайте airprof.ru. В 2019г. и 2021г. была выполнена фиксация информации с данного сайта. Какой-либо информации об ООО «АирПроф» (ОГРН 1137232044058) в разделе «Контакты» на указанном сайте не содержится.

До окончания срока своих полномочий в качестве генерального директора ООО «АирПроф», Лумпов А.В. зарегистрировал на себя новую организацию (ООО Профи, ОГРН 1187232004211) и открыл ИП Лумпов А.В. (ОГРНИП 318723200022752). Являясь генеральным директором ООО «АирПроф» (в период времени с января 2018 по июль 2018), распродал имущество организации и свёл остаток денежных средств на расчётном счёте организации к нулю. Пользуясь невнимательностью - в счетах на оплату указывал реквизиты ООО «Профи», а печать ставил ООО «АирПроф».

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №686271, а в удовлетворении возражения отказать.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

6. Устав ООО «Аир Проф»;
7. Протокол осмотра от 18 февраля 2019;
8. Информация от 2ГИС;
9. Договор купли-продажи автомобиля;
10. Печать АирПроф реквизиты Профи;

Впоследствии от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство о приобщении следующих документов:

11. Копия заявления о нарушении антимонопольного законодательства;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые

в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



«АирПроф» по свидетельству №686271 состоит из словесных элементов «АирПроф», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «А». Товарный знак охраняется в синем, темно-синем, светло-синем цветовом сочетании в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, правообладатель товарного знака по свидетельству №686271 оспаривает наличие заинтересованности ООО «АирПроф» в подаче возражения против предоставления товарному знаку «» в связи со следующим.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания ООО «АирПроф» была образована двумя учредителями, обладающими равным объемом долей в обществе, затем в 2018 году между учредителями произошел конфликт (см. приложенное Заявление о нарушении антимонопольного законодательства), в результате чего один из учредителей перестал принимать участие в деятельности ООО «АирПроф» и организовал иное юридическое лицо ООО «ГК ЛИГА». Впоследствии вторым участником общества также было организовано юридическое лицо – ООО «Профи», а также получен статус Индивидуального предпринимателя.

В результате с 2018 года деятельность обратившегося с возражением юридического лица была блокирована, так как решения не могли быть приняты в отсутствие согласия обоих участников, кандидатура на должность генерального директора не определялась учредителями в период позднее 2018 года, а полномочия ранее избранного генерального директора истекли к 2018 году (см. протокол собрания участников общества). Согласно положениям пункта 9.7 Устава общества «Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет единогласно.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале. При этом указанной нормой также предусмотрено, что уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Согласно разделу 4 представленного Устава ООО «АирПроф», а также протоколу общего собрания участников общества от 04.07.2013 иной порядок определения числа голосов не установлен указанными документами.

Принимая во внимание наличие корпоративного конфликта между соучредителями и единственными участниками Общества с ограниченной ответственностью «АирПроф», а также отсутствие фактической

предпринимательской деятельности ООО «Аир Проф» в период, непосредственно предшествующий подаче возражения, а именно с 2018 года (согласно сведениям о нулевой отчетности общества, приведенными в отзыве на возражение), коллегия соглашается с доводом правообладателя об отсутствии заинтересованности ООО «АирПроф» в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №686271.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Аир Проф», с 16.07.2013 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.2018).

В комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный элемент, а также подлежит воспроизведению.



В оспариваемом товарном знаке «» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «АирПроф».

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «АИРПРОФ».

Сопоставляемые словесные элементы являются тождественными друг другу, так как совпадают во всех элементах.

В части однородности товаров и услуг, производимых и оказываемых лицом, подавшим возражение, а также товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением договоры поставки и договоры технического обслуживания (3) свидетельствуют о поставках обратившемся с возражением лицом вентиляционного оборудования для компаний ООО «Арма», Птицефабрика Боровская, а также об оказании услуг профилактики вентиляционных систем. Перечисленные документы датированы 2017 годом. При обращении с рассматриваемым возражением в 2022 году, коллегией уточнялось имеются ли у лица, подавшего возражение, более поздние документы, свидетельствующие о фактическом осуществлении предпринимательской деятельности с использованием фирменного наименования «Аир Проф». Однако со стороны ООО «АирПроф» не поступало документов, подтверждающих деятельность в более поздний период.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о ведении продаж посредством интернет-магазина, то правообладателем представлены протоколы осмотра доказательств, которые подтверждают факт предложения к продаже вентиляционного оборудования на данном сайте, и одновременно отсутствие фирменного наименования ООО «АирПроф» на сайте www.airproof.su. В качестве наименования организации на сайте указано Индивидуальный предприниматель Лумпов Алексей Викторович.

Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены счета, датированные 2018 годом, на продажу вентиляционного оборудования от ООО «Профи», на которых проставлены печать ООО «Аир Проф».

Указанные данные в совокупности свидетельствуют об отсутствии фактического использования фирменного наименования «АИРПРОФ» при оказании услуг или производстве товаров ООО «АирПроф» в период более трех лет до даты

подачи возражения, следовательно, несмотря на наличие тождества знаков, при отсутствии сведений о фактически осуществляемой деятельности под указанным фирменным наименованием, положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть применены. Фактическая деятельность в период ранее 2018 года показана исключительно тремя договорами, исполнение которых и перечисление денежных средств за которые не подтверждено представленными документами.

Что касается доводов возражения о наличии у лица, его подавшего, права на



коммерческое обозначение «АМТРОФ», то коллегия установила следующее.

Несоответствие товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- 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.

При этом существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса).

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Представленные копии Google и Yandex карт не подтверждают дату размещения вывески на изображенном здании, а также не могут служить достоверным подтверждением адреса расположения объекта съемки.

С возражением не представлены документы, свидетельствующие о согласовании размещения вывески, а также о заказе и монтаже светового короба на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака, а также по тому адресу, в отношении которого ООО «АирПРОФ» заключен договор аренды от 01.01.2018 (нежилое помещение по адресу город Тюмень, ул. Николая Семенова, д.31, офис 2). Таким образом, у коллегии нет подтверждения факта индивидуализации имущественного комплекса каким-либо средством индивидуализации.

Оказание каких-либо услуг или производство каких-либо товаров под коммерческим обозначением «АирПроф» не подтверждено материалами возражения.

Установленные выше в настоящем заключении обстоятельства отсутствия фактически осуществляемой коммерческой деятельности ООО «АирПроф» в течении более трех лет являются самостоятельным основанием для прекращения права на коммерческое обозначение. Данный вывод основан на применении положений пункта 2 статьи 1540 Кодекса, согласно которой исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Учитывая изложенное у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №686271 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как возникновение права ООО «Аирпроф» на коммерческое обозначение является недоказанным, а осуществление фактической деятельности по производству или продаже вентиляционного оборудования под фирменным наименованием ООО «АирПроф» также не доказано.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №686271 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, ни относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686271 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о наличии также иных компаний, помимо обратившегося с возражением лица, с фирменным наименованием «АИРПРОФ», то сам по себе факт присутствия в Едином реестре юридических лиц компаний с таки фирменным наименованием не означает фактического осуществления однородной оспариваемым товарам и услугам деятельности. Кроме того право на фирменное наименование представляет собой частноправовой интерес, подлежащий защите при обращении заинтересованного лица, а не любого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №686271.