

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.02.2023, поданное ООО «ТЕЛЕСЕН», Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1544800, при этом установлено следующее.

TELESIN

Оспариваемый словесный знак «**TELESIN**» с приоритетом от 03.06.2020 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за № 1544800 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «Shenzhen Telesin Digital Co., Ltd.», Китай (далее – правообладатель).

В поступившем 04.02.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что знак по международной регистрации № 1544800 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения, а также в дополнениях к нему указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке 01.02.2006 в перечне ОКВЭД указаны, в том числе: производство приборов, датчиков и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений; производство прочих приборов,

датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний; производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления; монтаж промышленных машин и оборудования; производство электроэнергии; производство электромонтажных работ; торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности; деятельность в области технического регулирования и стандартизации; деятельность в области метрологии; испытания и анализ физикомеханических свойств материалов и веществ; испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

- обозначение использовалось до даты приоритета оспариваемой регистрации №1544800 на сайте <http://www.telesen.ru/>, <https://webcf.waybackmachine.org/>;

- для подтверждения осуществления ООО «ТЕЛЕСЕН» фактической деятельности под обозначением «ТЕЛЕСЕН» были представлены договоры, согласно которым выполнялись работы по поставке и монтажу системы контроля и прохождения железнодорожных составов, работы по модернизации телевизионной системы для пультной на технологической линии, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию телевизионных систем; по изготовлению оптических элементов высокотемпературного телевизионного датчика с воздушным охлаждением и принадлежностей к нему, проверка качества выполненных ремонтных работ; а также реализовывались товары «Мобильная поворотная платформа для видеосъемки с управлением по радиоканалу»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ;

- на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2021788714 на регистрацию обозначения «ТЕЛЕСЕН» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ;

- Роспатентом в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2021788714 было указано на сходство данного заявленного обозначения со знаком по международной регистрации №1544800, при этом товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации № 1544800 являются однородными всем заявленным товарам 09 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ;

- ООО «ТЕЛЕСЕН» с 2006 года активно занимается производством товаров 09 класса МКТУ и оказанием услуг 37, 42 классов МКТУ под обозначением «ТЕЛЕСЕН», которое является производным от фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, приводит сведения относительно товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, которые соотносятся с деятельностью ООО «ТЕЛЕСЕН»;

- выпускаемая и реализуемая продукция рекламируется различными способами, что подтверждается информацией с сайта <http://www.telesen.ru/>, ассоциируется у потребителей с ООО «ТЕЛЕСЕН», следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544800 недействительным полностью.

К материалам дела были представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ТЕЛЕСЕН» (1);

- скриншоты с сайта <http://webcf.waybackmachine.org/>, с указанием содержания сайта <http://www.telesen.ru/> на 05.01.2014 и 02.04.2016, 18.02.2017 (2);

- копия договора подряда №1163-11 от 28.11.2011, локальный сметный расчет №1 (3);
- копия договора подряда № 1025-10 от 15.03.2010, дополнительное соглашение к нему, локальный сметный расчет (4);
- копия договора подряда № 1025-10 от 18.02.2010, дополнительное соглашение №1 к нему, локальный сметный расчет №1, №2 (5);
- копия договора подряда № 1007-09 от 04.09.2009 (6);
- копия изменения № 2 от 18.10.2012 г. к Спецификации к договору № 14/1624 от 23.03.2012 (7);
- копия договора от 19.03.2013 г. и спецификации к нему (8);
- копия договора № 18-14 от 01.04.2014 г. и спецификации к нему (9);
- информация о товарном знаке «ТЕЛЕСЕН» по заявке № 2021788714 (10);
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2021788714 (11);
- решение Роспатента от 27.02.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788714 (12);
- договор аренды нежилого помещения №01/20 от 02.12.2019 и акт приема-передачи (13);
- договор аренды помещения №01/20 от 02.12.2019 (14);
- договор аренды помещения от 01.12.2018 и акт приема-передачи (15);
- фотографии (16);
- благодарственные письма, награждения, благодарности, отзывы о сотрудничестве (17).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Уведомления, направленные в адрес правообладателя товарного знака, были возвращены почтой России.

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

С учетом даты приоритета (03.06.2020) знака по международной регистрации №1544800 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

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 наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени

смешения с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1544800, при этом, ООО «ТЕЛЕСЕН» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке №2021788714 (10-12) на словесное обозначение «ТЕЛЕСЕН», предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ. Указанное позволяет признать ООО «ТЕЛЕСЕН» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544800.

TELESIN

Оспариваемый товарный знак «**TELESIN**» состоит из словесного элемента «TELESIN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1544800 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «загружаемые компьютерные программные приложения; устройства для обработки данных; мониторы [компьютерное оборудование]; планшетные компьютеры; компьютеры; загружаемые программные приложения для смартфонов; носимые трекеры активности; устройства глобальной системы позиционирования [GPS]; передатчики электронных сигналов; радиоприемники; навигационные приборы; чехлы для смартфонов; корпуса для смартфонов; селфи-палки для использования со смартфонами; радионяни; аудио- и видеоприемники; шкафы для громкоговорителей; микрофоны; видеокамеры; наушники; селфи-палки [ручные моноподы]; фильтры для использования в фотографии; сумки для фотоаппаратуры; фотоаппараты [фотография]; лампы-вспышки [фотография]; штативы для фотоаппаратов; фонарики [фотография]».

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по международной регистрации №1544800 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019, Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам за №СИП- 21/4 от 20 февраля 2020.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1), ООО «ТЕЛЕСЕН» было зарегистрировано 01.02.2006, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «TELESIN» и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ТЕЛЕСЕН» показал, что они являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, близким составом гласных и согласных звуков.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы (2-17).

В соответствии с представленным договором подряда (3), заключенным с ОАО «Сухоложскцемент», лицо, подавшее возражение, осуществляло работы по поставке и монтажу системы контроля прохождения железнодорожных составов. В частности, в соответствии с представленным к договору локальному сметному расчету (3) ООО «ТЕЛЕСЕН» выполняло работы по установке телекамер для распознавания номеров, занималось настройкой IP-камер, опор освещения для телекамер, устанавливало шкафчики для уличного оборудования и так далее. Согласно договору (5) лицо, подавшее возражение, осуществляло работы по монтажу и вводу в эксплуатацию телевизионных систем на объектах: Вращающаяся печь и Колосниковый холодильник с использованием своего оборудования, материалов и комплектующих. Представленные материалы (6) свидетельствуют о том, что ООО «ТЕЛЕСЕН» изготавливало для ООО «Гласстрейд» оптические элементы высокотемпературного телевизионного датчика с воздушным охлаждением и принадлежностей к нему, производило работы по ремонту и тестированию данного оборудования. В соответствии с документом (7) лицо, подавшее возражение, занималось установкой телекамер. Договоры (8-9), заключенные с ООО «Студия Ханавэй», демонстрируют поставку ООО «ТЕЛЕСЕН» мобильной поворотной платформы для видеосъемки с управлением по радиоканалу. Анализ представленных документов позволяет констатировать, что ООО «ТЕЛЕСЕН» оказывало комплекс услуг по поставке, установке и монтажу вышеуказанного оборудования. Материалы возражения содержат благодарные письма (17) от различных лиц об осуществлении ООО «ТЕЛЕСЕН» работ по поставке и установке систем телекоммуникаций, мониторинга подвижных объектов и видеомониторинга. Указанные виды деятельности являются однородными и корреспондируют с товарами 09 класса МКТУ «устройства для обработки данных, передатчики электронных сигналов, радиоприемники, радионяни, аудио- и видеоприемники, шкафы для громкоговорителей, микрофоны, видеокамеры, наушники» оспариваемого товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (оборудование для записи и воспроизведения звука и изображения, обработки и передачи информации), одинаковый круг потребителей.

Лицом, подавшим возражение, на основании вышеупомянутых документов (3) производилась деятельность по настройке серверов, рабочих станций, мониторов, промышленного коммутатора и так далее. Возражение содержит также документ (7), в соответствии с которым лицо, подавшее возражение, занималось поставкой, установкой программного обеспечения сервера и рабочих мест. Согласно представленному договору подряда (4) и приложенных к нему локальных сметных расчетов, ООО «ТЕЛЕСЕН» осуществляло, в том числе работы по поставке, установке и монтажу автоматизированных систем управления, а также различных модулей. Таким образом, согласно упомянутым материалам, ООО «ТЕЛЕСЕН» поставляло и устанавливало для третьих лиц компьютерное оборудование, программные продукты, устройства программные. Данные виды деятельности следует признать однородными товарам 09 класса МКТУ «мониторы [компьютерное оборудование]; планшетные компьютеры; компьютеры; загружаемые компьютерные программные приложения; устройства для обработки данных; загружаемые программные приложения для смартфонов; носимые трекеры активности; устройства глобальной системы позиционирования [GPS], навигационные приборы» товарного знака по международной регистрации №1544800, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (компьютерные устройства предназначены для обработки и передачи информации, управления; приборы систем позиционирования для определения местоположения объекта), одинаковый круг потребителей.

Следует указать, что при установлении однородности деятельности лицом, подавшим возражение, оказываемых услуг по поставке вышеуказанного оборудования с товарами 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации коллегией принималось во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2018 по делу №СИП-96/2018.

Представленные договоры аренды помещений (13-15) сами по себе не являются подтверждением предпринимательской деятельности лица, подавшего возражение, по изготовлению каких-либо товаров. Приложенные фотографии (17) не датированы, в связи с чем не могут быть приняты во внимание. При этом из представленных фотографий также невозможно установить какой конкретно товар производился, кем производился, в какое время производился.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1544800 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «загружаемые компьютерные программные приложения; устройства для обработки данных; мониторы [компьютерное оборудование]; планшетные компьютеры; компьютеры; загружаемые программные приложения для смартфонов; носимые трекеры активности; устройства глобальной системы позиционирования [GPS]; передатчики электронных сигналов; радиоприемники; навигационные приборы; радионяни; аудио- и видеоприемники; шкафы для громкоговорителей; микрофоны; видеокамеры; наушники» противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается оспаривания предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1544800 товаров 09 класса МКТУ «чехлы для смартфонов, корпуса для смартфонов; селфи-палки для использования со смартфонами; селфи-палки [ручные моноподы]; фильтры для использования в фотографии; сумки для фотоаппаратуры; фотоаппараты [фотография]; лампы-вспышки [фотография]; штативы для фотоаппаратов; фонарики [фотография]», то лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств деятельности по производству и изготовлению указанных товаров. В этой связи довод возражения о том, что оспариваемая регистрация №1544800 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным и не подлежит удовлетворению.

Также возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация знака по международной регистрации №1544800 на имя правообладателя вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Поскольку оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, представленные материалы возражения не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании до даты приоритета оспариваемого знака

обозначения «TELESIN» при производстве лицом, подавшим возражение, однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке, благодаря чему стало бы возможным возникновение однозначных ассоциаций оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2023, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1544800 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer software applications downloadable; data processing apparatus; monitors [computer hardware]; tablet computers; computers; Smartphone software applications downloadable; wearable activity trackers; Global Positioning System [GPS] apparatus; transmitters of electronic signals; radios; navigational instruments; baby monitors; audio- and video-receivers; cabinets for loudspeakers; microphones; camcorders; headphones».