

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2024, поданное ООО «СЛ СИСТЕМ», Новосибирская обл., г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823921 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 08.02.2021 по заявке №2021706114 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.08.2021 за № 823921 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Абак», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 823921 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- спорное обозначение является сходным с коммерческим обозначением, лица, подавшего возражение, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета рассматриваемого товарного знака;

- деятельность лица, подавшего возражение, подтверждается представленными с возражением документами (договорами аренды, фотографиями с выставки, дипломами, наградами и т.д.);

- спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг, являющихся однородными с услугами, которые ООО «СЛ СИСТЕМ» оказывает под коммерческим обозначением «СТРОЙЛЭНД»;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, показал, что сравниваемые знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СТРОЙЛЭНД».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 823921 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор аренды от 01 февраля 2016 г.
2. Договор аренды от 13 ноября 2022 г.
3. Договор аренды от 15 мая 2020 г.
4. Договор аренды от 15 июня 2019 г.
5. Договор аренды от 01 февраля 2021 г.
6. Договор аренды от 01 марта 2020 г.
7. Договор аренды от 01 декабря 2022 г.
8. Договор аренды от 01 апреля 2019 г.
9. Договор аренды от 01 апреля 2019 г.
10. Договор аренды от 01 мая 2019 г.
11. Договор аренды земельного участка от 01 марта 2016 г.
12. Фотографии с выставки в г. Красноярск от 2022 г.
13. Диплом участника конкурса от 16-19 марта г. Красноярск 2022 г.

14. Грамоты и сертификаты.
15. Диплом с выставки от 16-19 марта 2022 г. г. Красноярск.
16. Счет на оплату за участие в конкурсе от 16-19 марта 2022 г. в г.Красноярск.
17. Платежное поручение за оплату участия в конкурсе.
18. Список участников выставки (податель возражения находится на 5 стр.).
19. Фотографии с выставки г.Якутск 2022 г.
20. Диплом с выставки г.Якутск 2022 г.
21. Счет на оплату участия в выставке г.Якутск 2022 г.
22. Список участников выставки Якутск 2022 г. (податель возражения на 69 л.).
23. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СЛ СИСТЕМ».
24. Решение единственного учредителя от 26 ноября 2015 г.
25. Договор поставки товаров от 19 декабря 2018 г. со спецификацией и счетом на оплату.
26. Договор № 23 поставки товаров от 29 мая 2017 г. со спецификациями и счетом на оплату.
27. Договор № 47-41/47 от 07 сентября 2016 г. со спецификацией и счетом на оплату.
28. Договор № 58 поставки товаров от 02 ноября 2017 г. со спецификацией и счетом на оплату.
29. Договор на продвижение компании в сети Интернет № 2458/2020 от 14 октября 2020 г. и платежное поручение к нему.
30. Договор №ТТ-6528738 с ООО «Мэйл.ру Груп» на оказание услуг от 21.10.2019 г. и копия выписки по счету.
31. Договор на выполнение работ и оказание услуг № 1 от 09 сентября 2020 г. и копия выписки по счету.
32. Договор № 7418-040216 от 04 февраля 2016 г. и копия выписки по счету.
33. Общий счетчик посещаемости сайта с доменом <https://slib.com/> за период от 01.09.2020 г. до 07.12.2023 г.

34. Договор № 32 поставки товаров от 17 марта 2016 г.
35. Договор № 40 поставки товаров от 11 апреля 2016 г.
36. Договор № 63 поставки товаров от 12 июля 2016 г.
37. Договор № 86 поставки товаров от 10 ноября 2016 г.
38. Договор № 93 поставки товаров от 12 декабря 2016 г.
39. Договор № 16 поставки товаров от 17 апреля 2017 г.
40. Договор № 18 поставки товаров от 26 апреля 2017 г.
41. Договор № 23 поставки товаров от 29 мая 2017 г.
42. Договор № 32 поставки товаров от 02 ноября 2017 г.
43. Договор № СЛ-14-06-2017 поставки товаров от 14 июня 2017 г.
44. Договор № 02 поставки товаров от 6 марта 2018 г.
45. Договор № 05 аренды оборудования от 21 июня 2018 г.
46. Договор № 18 поставки товаров от 26 февраля 2018 г.
47. Договор № 54 поставки товаров от 19 декабря 2018 г.
48. Договор № 2827-С поставки товаров от 18 января 2018 г.
49. Договор № 08 поставки товаров от 01 марта 2019 г.
50. Договор № 03 поставки товаров от 24 января 2019 г.
51. Договор № 04 поставки товаров от 28 января 2019 г.
52. Договор № 05/1 поставки товаров от 07 февраля 2019 г.
53. Договор № 27/ДКП-094р/2019 поставки товаров от 15 апреля 2019 г.
54. Договор № 09/01/19-ХМ-1 от 09 января 2019 г.
55. Договор № 01 поставки товаров от 01 января 2020 г.
56. Договор № 16/09/2020 поставки товаров от 16 сентября 2020 г.
57. Договор № 28 поставки товаров от 13 июля 2020 г.
58. Договор № 65 поставки товаров от 01 января 2020 г.
59. Договор № 15.04.2021-1МЕ поставки товаров от 15 апреля 2021 г.
60. Договор № 16/11 поставки товаров от 16 ноября 2021 г.
61. Договор № 99920190000000000006/16-2000-6139 поставки товаров от 19 марта 2021 г.
62. Договор № 208.13/1078/21 поставки товаров от 27 апреля 2021 г.

63. Разрешение № 2986 с приложением.
64. Договор № К-вг-999 от 03 июля 2019 г. со спецификацией.
65. Счет-фактура к договору № К-вг-999.
66. Банковская выписка с контрагентом ООО «ВАН ГУД».
67. Спецификация от 14.10.2019 г. к договору № К-вг-999.
68. Скриншот с сервиса Яндекс.Карты.
69. Сертификаты и дипломы.
70. Письмо от компании СибирьЭкспо.
71. Акты сверки взаимных расчетов.
72. Анкета участия в выставке KazBuild.
73. Сертификаты.
74. Сведения из ЕГРН.
75. Договоры аренды от 09 января 2023 г.
76. Справка о принадлежности домена.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

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

С учетом даты (08.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019).

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак, содержащий словесный элемент «СТРОЙЛЭНД» сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «СТРОЙЛЭНД», используемым ООО «СЛ СИСТЕМ» при осуществлении деятельности, однородной по отношению к оспариваемым услугам 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №823921. Изложенное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823921 по основаниям, приведенным в возражении.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вытянутого по горизонтали прямоугольника, в верхней части которого на синем фоне расположен словесный элемент «СТРОЙЛЭНД», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета. Под словесным элементом на желтом фоне размещено стилизованное изображение различных инструментов, электроприборов, сантехники, заключенных в синие квадратики. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги продажи товаров, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823921 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Несоответствие оспариваемого 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:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-76) показал следующее.

Представленные материалы (7, 12-22, 71-73, 75) датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

К материалам возражения были представлены договоры аренды нежилых помещений (1-6, 8-9), заключенные между лицом, подавшим возражение, и различными индивидуальными предпринимателями, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на предоставление ООО «СЛ СИСТЕМ» во временное пользование нежилых помещений, расположенных по адресам: г. Новосибирск, Горский микрорайон, д.64, офис 312, Горский микрорайон, д.64, Горский микрорайон, д.64, офис 36, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56/4, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.56. Согласно договору (11) лицо, подавшее возражение, являлось арендатором части земельного участка, также расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56.

Вместе с тем установить под каким конкретно обозначением велась коммерческая деятельность в данных помещениях, из представленных договоров не представляется возможным. Коллегия также не усматривает документов, однозначно свидетельствующих о размещении вывесок с обозначением «СТРОЙЛЭНД» по вышеуказанным адресам.

В частности, к материалам дела был представлен договор на оказание рекламных услуг и изготовление рекламной продукции (64). Согласно спецификациям от 03.07.2019, от 14.10.2019 к договору следует, что рекламные конструкции будут установлены на фасадах зданий, расположенных по адресам: г. Новосибирск, мкр. Горский, зд.64 и г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56. Помимо прочего, представлено разрешение (63) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на здание, расположенное по адресу: г. Новосибирск, мкр. Горский, зд.64, а также фотомонтаж размещения указанной конструкции на фасаде здания. Представлен скриншот с сервиса «Яндекс.Карты», датированный 2020 годом, рекламной конструкции, зафиксированной на фасаде здания по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.56.

Также лицом, подавшим возражение, по тексту возражения были представлены распечатки с сайтов Интернет с рекламными конструкциями, размещенными на въездных воротах, маркированных обозначением «СТРОЙЛЭНД».

Вместе с тем, оценив представленные к возражению сведения и соотнеся их с представленными фотографиями, коллегия отмечает, что они представляют собой рекламные конструкции с обозначением «СТРОЙЛЭНД», которые не могут быть соотнесены с использованием их в качестве вывесок, которые бы индивидуализировали какой-либо имущественный комплекс, лица, подавшего возражение. При этом коллегия отмечает, что рекламная конструкция является лишь средством наружной рекламы, предназначенной привлекать внимание к товару, услуге или бренду с целью формирования или поддержания интереса у потребителей и стимулирования их к покупке. Таким образом, использование обозначения «СТРОЙЛЭНД» лицом, подавшим возражение, именно в качестве коммерческого обозначения не может быть установлено.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены ссылки из сети Интернет без распечаток, ввиду чего коллегией не представляется возможным оценить их содержание, следовательно, они не могут быть положены в подтверждение доводов возражения.

Коллегия также отмечает, что для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса. Представленные с возражением документы (25-28, 34-44, 46-62), датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.02.2021), свидетельствуют о том, что лицом, подавшим возражение, велась коммерческая деятельность при оказании услуг по поставке строительных товаров. С целью продвижения на российском рынке данных услуг лицом, подавшим возражение, были представлены договоры (29, 30-33) на размещение рекламы, в том числе посредством сети Интернет. Имеются сведения о награде лица, подавшего возражение, за активное продвижение продукции/услуг на региональный рынок, а также участие в выставках «Сибирский дом» 23-26.04.2015, Международной выставке строительных и отделочных материалов «SibBuild» 03-06.02.2015, 09-12.02.2016, благодарственные письма (69, 70).

При этом коллегия отмечает, что представленные данные не могут являться достаточным доказательством наличия права у лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, поскольку отсутствуют сведения о маркировке какого-либо имущественного комплекса как предприятия, сопровождаемого обозначением «СТРОЙЛЭНД».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что лицу, подавшему возражение, принадлежал имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение сходное с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 823921.