


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСЛУМ СЕРВИС», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « TESLUM
КОЛЛЕЖЕ ЗА НАС» по заявке № 2021729646 с приоритетом от 17.05.2021 зарегистрирован 16.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №887454 в отношении товаров 06, 09, 11, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Сорокиной Полины Юрьевны, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8, пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» было создано и зарегистрировано в ЕГРЮЛ - 09.08.2018;

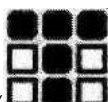
- лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на свое фирменное наименование намного раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака – 17.05.2021;


- отдельным элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент – «ТЕСЛУМ». В оспариваемом товарном знаке доминирующим словесным элементом является элемент –«TESLUM»;

- отдельный словесный элемент «ТЕСЛУМ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с доминирующим словесным элементом оспариваемого товарного знака по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства;

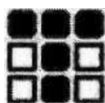
- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны товарам и услугам оспариваемого товарного знака;


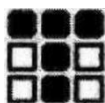
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем произведения



искусства «», которое является элементом оспариваемого товарного знака, а исключительное право на такое произведение возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- указанное подтверждается скриншотом системы «Вэб.Архив» в отношении интернет-сайта teslum.ru, который принадлежит лицу, подавшему возражение, из которого следует, что вышеуказанное произведение искусства использовалось на сайте «07» декабря 2018 года;



- обозначения  и  были разработаны Быковым И.А. в 2018 году, а также переданы лицу, подавшему возражение, в 2018 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.05.2021).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454 недействительным полностью.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента по товарному знаку №887454 на 10 л. 4.;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение на 7 л.;
3. Копия выписки из ЕГРИП в отношении ИП Сорокиной П.Ю. на 6 л.;
4. Копии счетов-фактур на 7 л. 7. скриншот сайта teslum.ru на 1 л.
5. Копии счетов-фактур за 2019, 2020, 2021 годы на 99 л.;
6. Копии Свидетельства и Сертификата ООО «Рег.ру» на 2 л.;
7. Скриншот сайта teslum.ru на 3 л.;
8. Копия Договора об отчуждении исключительных авторских прав от 10.03.2021 на 5 л.;
9. Презентация логотипа «TESLUM» на 12 л.;
10. Брэндбук «TESLUM» на 30 л.;
11. Копия нотариального протокола от 12.03.2024 на 17 л.;
12. Копии банковских выписок по счету - на 42 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку оспариваемый товарный знак содержит в своем составе графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения; оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной графической манере; сравниваемые средства индивидуализации производят совершенно разное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке оригинальной художественной композиции из изобразительных элементов, отсутствующих в противопоставленном фирменном наименовании, кроме того, сравниваемые

средства индивидуализации обладают очевидными отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении словесных элементов;

- фонетический критерий также не подтверждает сходство сравниваемых словесных элементов, поскольку они имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Солнце за нас» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и играет существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словесным элементом «ТЕСЛУМ СЕРВИС»;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие известность его фирменного наименования;

- первое упоминание о наименовании «ТЕСЛУМ» приходится на дату 04 декабря 2017 г. – дата регистрации компания ООО «ТЕСЛУМ», директором и учредителем которой являлся Сорокин Александр Андреевич;

- 17 апреля 2018 года был заключен брак между правообладателем оспариваемого товарного знака - Сорокиной Полиной Юрьевной и Сорокиным Александром Андреевичем;

- виды деятельности ООО «ТЕСЛУМ» и лица, подавшего возражение, идентичны. Супруги, совместно осуществляя трудовую деятельность в ООО «ТЕСЛУМ», имея правовую защиту коммерческого наименования «ТЕСЛУМ», в своей деятельности активно использовали оспариваемый товарный знак задолго до регистрации ООО «Теслум сервис»;

- 28.02.2018 за Сорокиным А.А., был зарегистрирован домен teslum.ru;

- на указанном сайте оспариваемый товарный знак использовался сразу для работы супругов Сорокиных в рамках ООО «Теслум»;

- целый ряд счетов-фактур, представленных с возражением, оформлены на ООО «ТЕСЛУМ», а не на ООО «Теслум сервис»;

- в 2018 году при совместной деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, и компании ООО «ТЕСЛУМ» разрабатывался логотип;

- 22 сентября 2022 г. компания ООО «ТЕСЛУМ» была ликвидирована;

- 06 февраля 2023 г. была зарегистрирована компания ООО «Теслум Сеть»;
- единственным участником и директором ООО «Теслум Сеть» является Смирнов Сергей Викторович. Он же является единственным участником и директором заявителя — ООО «Теслум Сервис»;
- между ИП Сорокиной П.Ю. и ООО «Теслум Сеть» был заключен договор об отчуждении товарного знака;
- 25 июня 2023 года было прекращено ведение совместного хозяйства между Сорокиной П.Ю. (правообладателем) и Сорокиным А.А. (Решение Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от 29.08.2023г.);
- 29 сентября 2023 брак между правообладателем и Сорокиным Александром Андреевичем был расторгнут;
- Смирнов С.В. признавал за ИП Сорокиной П. Ю. права на оспариваемый товарный знак, пытался приобрести данный товарный знак по договору об отчуждении товарного знака, но после провалившейся попытки это сделать, принял решение оспаривать права на товарный знак через другую компанию — ООО «Теслум Сервис»;
- таким образом, прослеживается четкая связь, что правообладатель оспариваемого товарного знака и Сорокин Александр Андреевич (директор и единственный участник ООО «ТЕСЛУМ») ранее вели совместную деятельность, но после расторжения брака недобросовестным образом имеют место искусственно созданные препятствия для ведения хозяйственной деятельности правообладателем оспариваемого товарного знака;
- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств реальности договора об отчуждении исключительных авторских прав;
- дополнительно, правообладатель оспариваемого товарного знака отмечает, что Быков Илья Александрович не является автором произведения, которое присутствует в оспариваемом товарном знаке

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712640.

С отзывом были представлены следующие материалы:

13. Выписка в отношении ООО «ЛИДЕР ТРАК»;

14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛидерТрак»;

15. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Семьсот дорого»;

16. Извещение о товарном знаке №163873 от 15.05.1998;

17. Извещение о товарном знаке №346326 от 24.03.2008;

18. Платежные поручения;

19. Копия договора на оказание информационных услуг от 03.12.2021 (с ООО «Тендеры и закупки»);

20. Копия договора оказания услуг поисковой оптимизации сайта от 29.05.2018г, (с ИП Химиным Андреем Александровичем);

21. Справка о праве администрирования доменного имени от 20.06.2023;

22. Заявление от Быкова И.А.;

23. Договор об отчуждении исключительных авторских прав на произведение;

24. Брендбук.

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

С учетом даты (17.05.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №887454 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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) 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.

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «TESLUM», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «СОЛНЦЕ ЗА ЧАС», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов расположено стилизованное изображение квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, в представленных 10.09.2024 письменных пояснениях, выразило отказ от возражения в части несоответствия

правовой охраны товарного знака по свидетельству №887454 пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем, лицо, подавшее возражение, оспаривает предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454 только в части несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным с отличительной частью фирменного наименования «ТЕСЛУМ СЕРВИС», которое использовалось ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных товарам 06, 09, 11, 19 и услугам 35, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454 недействительным только в отношении:

товаров 06 класса МКТУ «алюминий; зажимы металлические [скобы]; приспособления зажимные для труб металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические; арматура строительная металлическая; изделия скобяные металлические; колпачки укупорочные металлические; заглушки металлические; облицовки для стен строительные металлические; молдинги для строительства металлические; кронштейны строительные металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; шарниры металлические; стеллажи для бочек металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; колонны строительные металлические; мачты металлические; мачты стальные; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами»;

товаров 09 класса МКТУ «батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; аккумуляторы электрические;

банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; линии магистральные электрические; кабели опτικο-волоконные; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]»;

товаров 11 класса МКТУ «лампы электрические; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; светильники; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства»;

товаров 19 класса МКТУ «облицовки для стен строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; материалы для строительства и покрытия дорог»;

услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; строительство; мощение дорог; обработка антикоррозионная».

Таким образом, относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №887454 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «TESLUM»/«ТЕСЛУМ».

Так, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «TESLUM», который является основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, при этом данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым и занимает доминирующее положение в знаке и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ТЕСЛУМ СЕРВИС», показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «TESLUM»/«ТЕСЛУМ» сравниваемых средств индивидуализации.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» возникло 09.08.2018, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №887454 (17.05.2021) [2].

ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» ведет хозяйственную деятельность по торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (солнечные панели, аккумуляторы, источники питания и т.д.), а также оказывает установочные и ремонтные работы по оборудованию.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2020 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС» при осуществлении деятельности в сфере продвижения электротехнического оборудования обслуживания, а также в его установке, настройке и запуске.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [4, 5], подтверждающие факты поставок товаров (зажимы из алюминиевого сплава, зажимы для установки и монтажа солнечных панелей, наборы для крепления солнечных панелей, колпачки изоляционные, профили полые для установки и монтажа солнечных панелей, кронштейны (крепёжные конструкции), стеллажи, опоры регулируемые, солнечные электростанции, аккумуляторы, аккумуляторные батареи, электролиты, инверторы, преобразователи напряжения, источники бесперебойного питания, солнечные модули, щиты безопасности, коннекторы, контроллеры заряда, кабели, автоматы постоянного тока, автоматы ввода резерва, светодиодные светильники, брусчатка, бордюр), а также факт оказания услуг (установка, настройка, запуск солнечной станции, проведение ремонтных, строительных работ, кладка брусчатки, установка бордюра, подготовительные и демонтажные работы) иным лицам ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с производством солнечных панелей и различного электрооборудования, а также предоставлением услуг по установке оборудования и ремонтным работам, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с товарами 06 класса МКТУ «зажимы металлические [скобы]; приспособления зажимные для труб металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические; арматура строительная металлическая; изделия скобяные металлические; колпачки укупорочные металлические; заглушки металлические; облицовки для стен строительные металлические; молдинги для строительства металлические; кронштейны строительные металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; шарниры металлические; стеллажи для бочек металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; колонны строительные металлические; мачты металлические; мачты стальные; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами», товарами 09 класса МКТУ «батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; линии магистральные электрические; кабели оптоволоконные; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]», товарами 11 класса МКТУ «лампы электрические; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; светильники; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства», товарами 19 класса МКТУ «облицовки для стен

строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; материалы для строительства и покрытия дорог» и услугами 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; строительство; мощение дорог; обработка антикоррозионная» оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что однородность товаров, предлагаемых к продаже лицом, подавшим возражение, и, указанных выше товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что сравниваемые товары относятся к одному виду (зажимы, крепления, строительные металлические материалы, изоляционные товары, конструкции металлические), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Указанные выше товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и, товары, предлагаемые к продаже лицом, подавшим возражение, относятся к одному виду (батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические, аккумуляторы, батареи, аппаратура электрическая, источники питания, кабели, измерительные приборы, светодиодные приборы), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Указанные выше товары 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и, товары, предлагаемые к продаже лицом, подавшим возражение, относятся к одному

виду (приборы и установки осветительные), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Указанные выше товары 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и, товары, предлагаемые к продаже лицом, подавшим возражение, относятся к одному виду (материалы для строительства и покрытия дорог), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Также услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и, указанные выше услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к одному виду услуг (услуги по установке и ремонту электроприборов, услуги в области строительства и ремонта), имеют одно назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей.

Относительно товаров 06 класса МКТУ «алюминий» оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что данные товары являются сырьем, которое используют в промышленности при различных производствах.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не было представлено никаких документов о том, что данное лицо занимается поставкой именно самого металла.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, не может быть соотнесена с товарами 06 класса МКТУ «алюминий».

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность товаров и услуг, осуществляемых ООО «ТЕСЛУМ СЕРВИС», с указанными выше товарами 06, 09, 11, 19 и услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №887454, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров и услуг.

Также коллегия отмечает, что доводы правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что ООО «ТЕСЛУМ» было создано ранее компании лица, подавшего возражение, и затем было ликвидировано не опровергает того, что лицо, подавшее возражение, вело хозяйственную деятельность, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887454 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «зажимы металлические [скобы]; приспособления зажимные для труб металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; изделия скобяные металлические; материалы строительные металлические; арматура строительная металлическая; колпачки укупорочные металлические; заглушки металлические; облицовки для стен строительные металлические; молдинги для строительства металлические; кронштейны строительные металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; шарниры металлические; стеллажи для бочек металлические; конструкции передвижные металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; колонны строительные металлические; мачты металлические; мачты стальные; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами», товаров 09 класса МКТУ «батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; приборы измерительные; приборы измерительные

электрические; линии магистральные электрические; кабели оптоволоконные; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]», товаров 11 класса МКТУ «лампы электрические; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы световые; светильники; фонари осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонарики бумажные для праздничного убранства», товаров 19 класса МКТУ «облицовки для стен строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; материалы для строительства и покрытия дорог» и услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; строительство; мощение дорог; обработка антикоррозионная».