

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.04.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Е.В. Ореховой (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581435, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015720603 с приоритетом от 06.07.2015 зарегистрирован 20.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 581435 на имя ООО «Энергоэффективные покрытия», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 17, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «белый, черный, красный». Срок действия регистрации – до 06.07.2025.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из стилизованного изображения льющейся струи краски и словесного элемента «teplo-effect» (тепло-эффект).

В поступившем 27.04.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в 2006 году в результате исполнения договора № СКД 19/06 от 06.09.2006 и договора № СКД 23/06 от 24.10.2006, заключенного между ООО «Аргус-Лакокраска» и ООО «Студия корпоративного дизайна Евгении Толкачевой» был создан объект авторского права - произведение дизайна для использования его в оформлении этикетки производимой продукции, выполненное в виде стилизованного изображения фонтана и брызг краски, а также особое графическое исполнение словесной части;
- в соответствии со статьей 1296 Кодекса исключительное право на произведение принадлежало ООО «Аргус-Лакокраска», которому был передан экземпляр произведения, записанный на компьютерном диске в виде файла с изображением в специальной векторной программе «CorelDraw», позволяющим репродуцировать его типографским способом в неограниченном количестве;
- в настоящее время исключительное право на произведение, визуально тождественное изобразительному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435, принадлежит лицу, подавшему возражение, на основании договора об отчуждении права на дизайнерские решения от 07.08.2012, заключенного между ООО «Аргус-Лакокраска» и ООО «Коломенские Краски», а впоследствии - на основании договора об отчуждении права на дизайнерские решения от 09.06.2014, заключенного между ООО «Коломенские Краски» и лицом, подавшим возражение;
- стилизованное изображение фонтана и брызг краски, тождественное изобразительному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 обнародовано и стало известно неограниченному кругу лиц в связи с публикацией в журнале «Идеи вашего дома» № 3 (104) за 2007 г., выпуском и распространением рекламной продукции - карманных календарей за 2008 г. и информационных листовок, введением в гражданский оборот соответствующей продукции и т.п.;
- произведение дизайна, исключительное право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение, стало известно в Российской Федерации неограниченному кругу лиц на дату подачи заявки на товарный знак № 2015720603;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, ввиду обладания исключительным правом на произведение, возникшего в результате перехода исключительного права по договору об отчуждении права на дизайнерские решения от 09.06.2014 г.;

- материалы заявки № 2015720603 не содержат письменного согласия обладателя исключительного права на произведение – лица, подавшего возражение, на использование в составе оспариваемого товарного знака № 581435 объекта авторского права - стилизованного изображения фонтана и брызг краски, а также особое графическое исполнение словесной части (шрифт).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581435 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 581435 – [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Энергоэффективные покрытия» – [2];
- копия договора № СКД 19/06 от 06.09.2006 на разработку дизайна упаковки, с распечаткой на бумажном носителе компьютерного файла с изображением, а также техническое задание и акт приема-сдачи выполненных работ – [3];
- копия договора № СКД 23/06 от 24 октября 2006 г. на разработку дизайна упаковки, с распечаткой на бумажном носителе компьютерного файла с изображением, а также техническое задание и акт приема-сдачи выполненных работ - [4];
- копии договоров об отчуждении права на дизайнерские решения от 07.08.2012 и от 09.06.2014 – [5];
- распечатки страниц журнала «Идеи вашего дома» № 3 за 2007, заверенные издательством – [6];
- справка ООО «Коломенские краски» об объемах выпущенной продукции за период август 2012г. по июнь 2014 г. – [7];
- справка об объемах выпущенной продукции с июня 2014 г. по июль 2015 г. – [8];
- копии информационного письма ООО «Коломенские краски» о тираже карманного календаря за 2008 г. и рекламных листовок – [9];
- распечатка архивных страниц официального сайта ООО «Коломенские краски» с публикацией произведения дизайна за 2014 г. - [10].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 27.04.2017 возражением, представил отзыв, а также последующие дополнения к нему, мотивы которых сведены к следующему:

- представленные в возражении договоры оказания услуг по созданию дизайна упаковок-продуктов № СКД 19/06 от 06.09.2006 и № 23/06 от 24.10.2006 не содержат условия об отчуждении заказчику (ООО «Аргус-Лакокраска») исключительного права на произведение дизайна, созданное автором в исполнение этих договоров;
- ООО «Аргус-краска» не обладало исключительным правом на произведение дизайна, созданное по данным договорам, и, соответственно, не обладало правом на отчуждение исключительного права на это произведение дизайна другим лицам. Вследствие этого ООО «Коломенские краски» и лицо, подавшее возражение, которым последовательно было передано исключительное право на дизайнерские решения оформления упаковок по договорам об отчуждении права от 07.08.2012 и от 09.06.2014, не являются правопреемниками исключительного права на произведение дизайна, созданное ООО «Студия корпоративного дизайна «Евгении Толмачевой»;
- представленные в возражении акты приемки-сдачи выполненных работ от 06.09.2006 к договору № СКД 19/06 от 06.09.2006 и от 08.11.2006 к договору № 23/06 от 24.10.2006 не содержат информации, идентифицирующей созданное и переданное заказчику по этим договорам произведение дизайна;
- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, так как не является ни автором произведения искусства, ни его правопреемником;
- изображение оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 было разработано и введено в гражданский оборот непосредственно учредителем и руководителем правообладателя товарного знака Пыртиковым Ю.С. для маркировки жидкой теплоизоляции «Теплоэффект», выпускаемой предприятиями, учредителем и руководителем, которых он являлся ранее и является в настоящее время (первоначально ООО «Ветер перемен», г. Рязань, ООО «НОТЕ БЕНЕ», г. Рязань, в дальнейшем ООО «Гранд Групп», г. Рязань и ООО «Энергоэффективные покрытия», г. Москва);
- в 2010 году был создан сайт «teplo-effect», на котором, начиная с конца 2010 года, размещалась информация о жидкой теплоизоляции «Теплоэффект» и предложения о продажах;

- введение в гражданский оборот изображения обозначения «teplo-effect» подтверждается договором на создание сайта «teplo-effect» между Пыртиковым Ю.С. и Воейковым Д.В. и публикациями объявлений по продажам жидкой теплоизоляции «теплоэффект», размещаемыми на сайте www.teplo-effect.ru;
- регистрация товарного знака по свидетельству № 581435 осуществлена правообладателем с согласия ООО «Гранд групп», г. Рязань, которое на дату подачи заявки на его государственную регистрацию обладало исключительным правом на данный логотип, которое ранее ему было передано ООО «НОТЕ БЕНЕ», г. Рязань;
- исключительное право на дизайн изображения, содержащегося в логотипе «teplo-effect», принадлежит ООО «НОТЕ БЕНЕ» на основании договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности № 23 от 10.06.2011, заключенным с ООО «Премьер-СПБ», г. Санкт-Петербург и договора на создание логотипа № 23л/05 от 19.09.2005 между ООО «Премьер-СПБ» и ООО «ФМ-ДИЗАЙН», г. Санкт-Петербург;
- право на произведение дизайна, фрагмент которого содержится в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 581435, возникло у другого лица ранее даты возникновения права на произведение дизайна по представленным в возражении договорам на оказание услуг по созданию дизайна упаковок продуктов № СКД 19/06 от 06.09.2006 и № 23/06 от 24.10.2006;
- причиной подачи возражения является желание осуществить рейдерский захват оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435, а также избежание ответственности в рамках судебных разбирательств о незаконном использовании лицом, подавшим возражение, товарного знака «teplo-effect»;
- лицо, подавшее возражение, и организации, подконтрольные Буракову В.В., упомянутые в возражении, осуществляли рекламу и продажу продукции «teplo-effect», нанося финансовый ущерб правообладателю, продавая продукцию низкого качества и вводя потребителей в заблуждение;
- доводы возражения являются сфальсифицированными;
- ООО «Коломенские Краски» признано несостоятельным (банкротом) на основании судебного решения от 15.07.2015 г.;
- ИП Орехова Е.В. и ее отец Бураков В.В., генеральный директор ООО «Коломенские краски», на протяжении полутора лет ведут агрессивную

деятельность против правообладателя и оспариваемого товарного знака с использованием судебных исков, написания жалобных писем, подрыва репутации организации;

- 01.03.2016 г. лицом, подавшим возражение, подана в Роспатент заявка на регистрацию товарного знака «тепло-эффект», заявке присвоен номер № 2016706141;
- правообладатель - успешно действующая компания с оборотом средств и объемами продаж, за короткое время добившаяся известности оспариваемого товарного знака на рынке жидких теплоизоляций.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- договор оказания услуг от 19.08.2010 г. между Воейковым Д.В. и Пыртиковым Ю.С. (копия) - [11];
- акт выполненных работ по договору оказания услуг между Воейковым Д.В. и Пыртиковым Ю.С. - [12];
- распечатка страниц сайта www.teplo-effect.ru с публикациями информации по жидкой теплоизоляции «Тепло-эффект» - [13];
- распечатка рекламной публикации «Жидкая керамическая теплоизоляция ТЕПЛОЭФФЕКТ» от 07.12.2010 г. на <http://www.riclama.ru> - [14];
- распечатка рекламной публикации «Жидкая керамическая теплоизоляция ТЕПЛОЭФФЕКТ» от 18.01.2011 г. на <http://www.autosaleboard.ru> - [15];
- договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности между ООО «НОТЕ БЕНЕ» и ООО «Гранд групп» № 19 от 22.08.2014 г. с приложением - [16];
- договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности между ООО «Премьер-Спб» и ООО НОТЕ БЕНЕ» № 23 от 10.06.2011 г. с приложением - [17];
- договор на создание логотипа ООО «ФМ-ДИЗАЙН» с ООО Премьер-Спб» № 23л/05 от 19.09.2005 г. - [18];
- акт от выполненных работ согласно договору на создание логотипа № 23л/05 от 21.09.2005 г. - [19];
- решение Арбитражного суда Московской области от 23.05.2017 г. по делу № А41-82210/2016 - [20];

- список арбитражных исков к ООО «Аргус-Лакокраска» - [21];
- решение Арбитражного суда Московской области от 15.07.2015 г. по делу № А41-51054/2014 - [22];
- постановление о возбуждении уголовного дела на Буракова В.В. - [23];
- заявка № 2016706141 на регистрацию товарного знака «teplo-effect», поданная лицом, подавшим возражение - [24];
- определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.03.2017 г. по делу № А40-110035/2016 - [25];
- согласие от ООО «ГРАНД ГРУПП» - [26];
- экспертное заключение № 595 (исх. № 2261 от 29.05.2015 г.) - [27];
- сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.H01946 - [28];
- выписки из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя, ООО «НОТЕ БЕНЕ» - [29].

От лица, подавшего возражение, поступили дополнения, основные доводы которых сведены к тому, что ООО «Премьер СПб» имеет все признаки фирмы-однодневки, а договор № 23л/05 от 19.09.2005 г. и договор № 23 от 10.06.2011 г. являются сфальсифицированными (имеются различия подписей генерального директора, генеральный директор ООО «Премьер СПб» г-н Слисарчук В.В. является учредителем 283 юридических лиц и т.д.).

К материалам дела лицом, подавшим возражение, были приобщены также следующие документы:

- копии справок дизайнера Дороховой Е.В. (до замужества - Толкачева Е.В.), свидетельства о заключении брака - [30];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Премьер Спб» - [31];
- распечатки страниц Интернет-ресурса «За честный бизнес» - [32];
- копия чека ФГУП «Почта России», диск с видеороликами - [33].

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. При анализе возражения коллегией была установлена заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче, поскольку его деятельность осуществляется в той области, к которой относятся оспариваемые

товары 17 класса МКТУ и сопутствующие им услуги 35 класса МКТУ с использованием изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фонтана и брызг краски, сходного до степени смешения с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 27.04.2017, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (06.07.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и абзацем 3 пункта 2.10. Правил 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 581435 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «teplo-effect» выполнен стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку через дефис. Изобразительный элемент в виде фонтана и брызг краски расположен справа от словесного элемента «teplo-effect». Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 581435 действует в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе

через Интернет; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» в цветовом сочетании «белый, черный, красный».

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что в 2006 году был создан объект авторского права - произведение дизайна (стилизованные изображения фонтана и брызг краски) для использования его в этикетках производимой продукции, а так же особое графическое исполнение словесных элементов. В результате отчуждения в 2014 году право на указанные дизайнерские решения перешло лицу, подавшему возражение [1-10; 30-33].

Доводы правообладателя сводятся к тому, что в 2005 году был создан логотип «Краски Премьер» в качестве средства индивидуализации продукции. В 2014 году ООО «Гранд групп» приобрело право на результат интеллектуальной деятельности – графическое изображение продукции «Жидкая теплоизоляция Тепло-эффект» (teplo-effect) и представило согласие: «на использование логотипа «teplo-effect», включая словесное и графическое его выполнение, при государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015720603 на имя ООО «Энергоэффективные покрытия» [11-29].

Все вышеуказанные дизайнерские решения сходны до степени смешения с

изобразительным элементом оспариваемого товарного знака



поскольку внешняя форма, смысловое значение, вид и характер изображения имеют степень сходства, приближенную к тождеству.

Таким образом, каждая из сторон спора утверждает, что обладает авторскими правами на дизайнерские решения изображений брызг красок, используемых для индивидуализации производимой продукции.

В силу указанных обстоятельств коллегия не может отдать предпочтение какой-либо стороне в реализации права на защиту исключительных авторских прав и рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

Кроме того, каждая из сторон заявляет о фальсификации имеющихся в деле материалов. В отношении данных доводов коллегия отмечает, что Правилами ППС и административным порядком рассмотрения возражения против предоставления

правовой охраны товарному знаку не предусмотрена оценка фальсификации представляемых участниками спора доказательств.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности от лица, подавшего возражение, 01.06.2017, 30.08.2017 поступили обращения, существо которых касается недоверия к членам коллегии и принятой ими резолютивной части заключения. В отношении существа обращений коллегия отмечает следующее. Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариваем предоставления правовой охраны товарным знакам или с их прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Административный порядок рассмотрения возражения не предусматривает оценку фальсификации имеющихся в деле документов, отказа в приобщении к материалам дела документов, а также разбирательств личных взаимоотношений сторон. Коллегия обладает достаточной компетенцией и знанием всех материалов дела для формулирования своих выводов в рамках настоящего заключения по результатам рассмотрения возражения, поступившего 27.04.2017. Доводы лица, подавшего возражение, в отношении судебного разбирательства по делу № СИП-313/2017 к существу настоящего спора не относятся. Таким образом, доводы обращений лица, подавшего возражение, не влияют на выводы коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 581435.