

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами 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 22.07.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ореховой Екатериной Владимировной, г. Коломна (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 22.07.2019 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства, в том числе из области авторского права;
- лицо, подавшее возражение, является владельцем исключительных прав на произведение дизайна - дизайнерское решение упаковки (этикетки) лакокрасочных

продуктов с товарными знаками  по свидетельству № 366204, приоритет от 05.10.2007 и  по свидетельству № 475632, приоритет от 01.09.2010,  по свидетельству № 369276, приоритет от 05.10.2007;

- произведение дизайна представляет сочетание словесных товарных знаков («teplomett», «effectplast», «mettplast») и расположенного на одной линии с ним, справа, стилизованного изображения фонтана и брызг краски, в разном цветовом

оформлении:    (красный, зеленый, синий, серый (металл), желтый цвета);

- дизайн упаковки был разработан ООО «Студия корпоративного дизайна Евгении Толкачевой» для ООО «Аргус Лакокраска» по договорам № СКД 19/06 от 06.09.2006 г и СКД 23/06 от 24.10.2006 г. В соответствии с указанными договорами и актами приема-передачи, ООО «Студия корпоративного дизайна Евгении Толкачевой» обязалось оказать услуги по разработке оригинальной концепции дизайна упаковки продуктов (краски), и передать заказчику эскиз дизайна в электронном формате (приложение к акту приема-передачи);

- дизайн упаковки был создан, и использовался ООО «Аргус-Лакокраска» на этикетках и иной упаковке лакокрасочных товаров, а также в рекламе товаров, с 2006 г. по 2012 г. В соответствии с договором об отчуждении права на дизайнерские решения между ООО «Аргус-Лакокраска» и ООО «Коломенские Краски» от 07 августа 2012 г. и договором об отчуждении права на дизайнерские решения между ООО «Коломенские Краски» и ИП Ореховой Е.В. от 09 июня 2014 г.,

исключительное право на произведение дизайна перешло к лицу, подавшему возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует разные цветовые сочетания для размещения товарного знака, что создает сходство, приближенное к тождеству, с дизайнерским решением этикеток продукции лица, подавшего возражение;

- дизайнерское решение, принадлежащее лицу, подавшему возражение, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком: имеется идентичное расположение словесных и изобразительных элементов, сходный до степени смешения стиль оформления шрифта словесных элементов, сходное цветовое сочетание наличие графического выделения отдельных букв (в исполнении букв «ff» или «tt» используется одинаковый прием цветным и графическим выделением) и т.д.;

- распечатки страниц сайта <http://tepo-effect.ru>, принадлежащего ООО «Энергоэффективные покрытия», от 19.07.2013 г. и от 30.07.2014 г. свидетельствуют о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака до даты подачи заявки на его государственную регистрацию, активно приобретал и осуществлять реализацию потребителями продукции, маркированной дизайнерским решением, принадлежащим ИП Ореховой Е.В.;

- элементы дизайна этикеток, используемые лицом, подавшим возражение, а именно: сочетание словесных товарных знаков и изображения стилизованного фонтана и брызг краски, взаимное расположение элементов и цвет фона - являются элементами его фирменного стиля;

- фирменный стиль используется лицом, подавшим возражение, не только на этикетках, но и на рекламной продукции (каталогах, буклетах, на выставочных стендах);

- сходство упаковки продукции создает ошибочное впечатление о принадлежности товаров одному производителю;

- существует большая вероятность того, что потребители, ранее приобретавшие продукцию ООО «Коломенские Краски» и ИП Ореховой Е.В., могут отождествлять с ней товар, маркируемый спорным товарным знаком, либо допускать, несмотря на имеющиеся отличия (в словесном элементе), вероятность производства товаров одним лицом;

- лакокрасочные товары с дизайнерским решением этикеток выпускались ООО «Коломенские Краски» с 2012 г., а затем, после передачи прав на товарные знаки и дизайнерские решения, ИП Ореховой Е.В. - с 2014 г. по настоящее время;
- 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;
- материалы заявки № 2015720603 не содержат письменного согласия обладателя исключительного права на произведение дизайна (ИП Ореховой Е.В.), на использование его в составе товарного знака № 581435.

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:

- распечатка из открытых реестров Роспатента по оспариваемому товарному знаку (свидетельство № 581435) – [1];
- образцы этикеток, фотографии ведер с продукцией – [2];
- рекламная продукция (календарь, листовки, буклеты) – [3];
- копия договора толлинга № 4а от 02.03.2015 г., товарные накладные – [4];
- товарные накладные и счета-фактуры на изготовление этикеток – [5];
- справка лица, подавшего возражение, об осуществлении заказа и приобретении этикеток на продукцию – [6];
- заключение специалистов АНО «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ» – [7];
- распечатка из открытых реестров Роспатента в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 475632, 366204, 369276 – [8];
- копия договора № СКД 19/06 от 06.09.2006 г. – [9];
- копия договора № СКД 23/06 от 24.10.2006 г. – [10];
- копии договоров об отчуждении права на дизайнерские решения от 09.06.2014 г., от 07.08.2012 г. – [11];
- копия договора об отчуждении права на технические условия – [12];
- копии товарных накладных – [13];
- копии договоров на поставку – [14];

- копия договора на рекламу – [15];
- распечатки публикации в газете «Саратовский деловой вестник» – [16];
- распечатка страниц сайта <http://teplomett.ru>, а также архивная копия страниц <http://teplomett.ru> от 18.12.2014 г. – [17];
- справка о принадлежности домена teplomett.ru – [18];
- распечатка с сайта [www://youtube.com](http://www.youtube.com) с информацией о товаре «teplomett» – [19];
- распечатки страниц сайта <http://teplo-effect.ru> от 19.07.2013 г. (web.archive.org), сайта <http://teplo-effect.ru> от 30.07.2014 г. (web.archive.org) – [20];
- копия свидетельства о включении в реестр новых технологий, оборудования и материалов в системе «Жилкоммунстройсертификация» ООО «Коломенские краски» – [21].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 22.07.2019 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- информация, представленная в возражении, аналогична той, которая содержалась в ранее поданных возражениях от 25.04.2017, 11.09.2017 того же лица. Ореховой Е.В. Роспатентом было отказано в удовлетворении указанных возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581435;
- судебные инстанции поддержали решение Роспатента от 25.04.2017, которым правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 была оставлена в силе;
- в ходе судебных заседаний в Суде по интеллектуальным правам с 06.06.2017 по настоящее время, как и при рассмотрении возражений в палате по патентным спорам в 2017 году была рассмотрена вся информация, представленная Ореховой Е.В. в настоящем возражении. Новых сведений, которые не были бы рассмотрены палатой по патентным спорам в 2017 году и Судом по интеллектуальным правам в 2017-2019 гг. не содержится.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- решение Роспатента от 25.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения ИП Ореховой Е.В., поступившего 07.12.2016 г. – [22];
- решение Роспатента от 11.09.2017 г. об отказе в удовлетворении другого возражения ИП Ореховой Е.В. от 27.04.2017 г. – [23];

- решение Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2018 по делу № СИП- 313/2017 – [24];
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2019 по делу № СИП-313/2017 – [25];
- определение Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 по делу № СИП-313/2017 – [26].

От лица, подавшего возражение, поступили дополнения и пояснения к отзыву, основные доводы которых сведены к следующему:

- решением Советского районного суда г. Рязани от 28.06.2017 г. установлено незаконное использование в октябре 2015 года товарного знака «teplomett» по свидетельству № 475632, принадлежащего ИП Ореховой Е.В., путем размещения товарного знака в доменных именах «teplo-mett.ru» и «teplomett-moskva.ru», а также размещении на сайтах с указанными доменными именами изображения товарного знака (в том числе на продукции) в целях рекламы предпринимательской деятельности;
- на скриншотах сайта <http://teplo-effect.ru> от 04.12.2015 г. и от 10.05.2015 г. (веб-архив) представлены изображения продукции «teplomett» с дизайнерским решением этикетки, принадлежащем ИП Ореховой Е.В., что свидетельствует об известности дизайнерского решения;
- письмо Пыртикова Ю.С. от 21.02.2017 г. о личной разработке графического элемента при создании товарного знака по свидетельству № 581435 противоречит фактам, установленным в судебных решениях [24-26];
- лицо, подавшее возражение, считает, что Суд по интеллектуальным правам пришел к тем же выводам, что изложены в возражении, то есть о сходстве до степени смешения произведения дизайна, принадлежащего ИП Ореховой Е.В., и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435;
- судом не установлены права ООО «Энергоэффективные покрытия» на изображение, использованное в оспариваемом товарном знаке № 581435;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из Кодекса (статьи 1233, 1285, 1286, 1241);

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 581435 не представил доказательств создания им всех элементов товарного знака, либо договор, по которому приобрел право на эти объекты интеллектуальных прав.

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

- решение Советского районного суда г. Рязани от 28.06.2017 г. – [27];
- скриншоты сайта <http://teplo-effect.ru> от 04.12.2015 г. (веб-архив) – [28];
- скриншоты сайта <http://teplo-effect.ru> от 10.05.2015 г. (веб-архив) – [29];
- копия письма Пыртикова Ю.С. от 21.02.2017 – [30];
- архивная копия страницы <http://teplo-effect.ru> от 24.04.2011 – [31].

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [27-31] не отвечают требованиям пункта 2.5 Правил ППС, так как не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

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. Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не отрицалась.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.07.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.07.2015) 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 возражения сводятся к тому, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на произведение дизайна (упаковка товаров, включающая словесные обозначения и изображения стилизованного фонтана и брызг краски), которое стало известно в Российской Федерации неограниченному кругу лиц на дату подачи заявки № 2015720603. Правообладатель считает, что в ходе судебных заседаний в Суде по интеллектуальным правам с 06.06.2017 по настоящее время, как и при рассмотрении ранее поданных тем же лицом возражений в палате по патентным спорам была рассмотрена вся информация, представленная в настоящем возражении. Новых сведений материалы возражения не содержат.

Анализ материалов дела показал следующее.

Доводы и документы [2-6], [13-16] о деятельности лица, подавшего возражения, в области производства и реализации лакокрасочной продукции, разработки буклетов, визиток, рекламе и т.д. не свидетельствуют о наличии авторских прав на произведение дизайна.

Заключение специалистов [7] касается вопросов сходства оспариваемого товарного знака и товарных знаков  по свидетельству № 475632,

 по свидетельству № 366204, используемых на упаковке лакокрасочной продукции. Каких-либо выводов в отношении авторства лица, подавшего возражение, на спорное обозначение данное заключение не содержит.

Справка [18] подтверждает, что лицо, подавшее возражение, является администратором доменного имени teplomett.ru. В распечатках с сайтов [www://youtube.com](http://www.youtube.com), <http://teplo-effect.ru>, <http://teplomett.ru> (web.archive.org за 2013, 2014 гг.) [17;19;20] содержится информация о товаре (жидкая теплоизоляция) «teplomett». Свидетельство [21] касается включения в Реестр новых технологий, оборудования и материалов в системе «Жилкоммунстройсертификация» ООО «Коломенские краски».

Вместе с тем, в судебных решениях [24-26] по делу № СИП-313/2017 при обжаловании решения Роспатента от 25.04.2017 об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581435 была дана оценка имеющихся в настоящем деле документов (например, договоры [9-12]). Так, в судебных актах отмечено, что «изобразительный элемент оспариваемого товарного знака был разработан по заказу общества «Аргус-Лакокраска». В настоящее время правообладателем дизайнерского решения, представляющего собой стилизованное изображение фонтана брызг краски, является Орехова Е.В. ... В дальнейшем технология и средства производства, оборудование, дизайн упаковки (фирменный стиль) и средства индивидуализации были переданы от общества «Аргус-Лакокраска» обществу «Коломенские Краски», а затем – Ореховой Е.В. ... Вместе с тем, аналогичный изобразительный элемент был разработан и иным лицом. В материалы дела представлены документы, которые свидетельствуют о том,

что общество с ограниченной ответственностью «Ноте Бене» (далее - общество «Ноте Бене») в лице генерального директора Пыртикова Ю.С. 10.06.2011 на основании договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности № 23 приобрело у общества с ограниченной ответственностью «Премьер-СПБ» права на графическое изображение в виде фонтана и брызг краски, которое было разработано обществом с ограниченной ответственностью «ФМ-Дизайн» по заказу последнего 19.09.2005 по договору на создание логотипа № 23л/05. В 2014 году общество «Гранд групп» приобрело право на результат интеллектуальной деятельности - графическое изображение продукции «Жидкая теплоизоляция Тепло-эффект» (teploeffect) и представило согласие «на использование логотипа «teplo-effect», включая словесное и графическое его выполнение, при государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015720603 на имя общества «Энергоэффективные покрытия». ...Таким образом, каждый из указанных субъектов использовал изобразительный элемент спорного товарного знака на основании соответствующих договоров - каждый с разными субъектами... Вместе с тем очевидно, что «стилизированный фонтан и брызги краски», являющиеся предметом спора, фактически тождественны. Вопрос об авторском праве на эти изображения, о том, являются они результатом «параллельного творчества» или одно из них создано на основе другого не явился предметом настоящего спора».

Каких-либо иных документов, свидетельствующих об авторстве, в материалы настоящего возражения представлено не было. В силу указанных обстоятельств коллегия считает, что рассмотрение спора об авторстве подлежит разбирательству в судебном порядке.

Решение Советского районного суда г. Рязани от 28.06.2017 г., в рамках которого оценивалось незаконное использование товарного знака «teplomett» по свидетельству № 475632, принадлежащего ИП Ореховой Е.В., к существу настоящего спора не относится.

Довод лица, подавшего возражение, о создании у потребителя ошибочного впечатления в отношении принадлежности товаров одному производителю не подтвержден документально и приведен в рамках пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 581435.