

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение, поступившее 24.11.2015, поданное ООО «ТЕРМОФОР», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335235, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «» по заявке №2006723873 с приоритетом от 21.08.2006 зарегистрирован 05.10.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №335235 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя (далее - ИП) Бессонова Константина Евгеньевича, г.Новосибирск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2015 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 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон) и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 27.07.2003, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №335235;

- обязательная часть фирменного наименования (Общество с ограниченной ответственностью) не имеет различительной способности, в этой связи для выявления тождественности обозначений подлежит сравнению произвольная часть фирменного наименования – слово «ТЕРМОФОР»;

- в оспариваемом товарном знаке, несмотря на стилизацию буквы «М» под языки пламени, словесный элемент «ТЕРМОФОР» воспринимается как одно единое слово;

- изобразительная часть рассматриваемого товарного знака, выполненная в виде «огня» или «пламя», указывает на смысл использования в слове «ТЕРМОФОР» словесной части «ТЕРМО» (относящийся к температуре; основанный на использовании тепла), принимая во внимание товары, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №335235 (оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы); камины комнатные);

- таким образом, словесный элемент «ТЕРМОФОР» оспариваемого товарного знака тождественен собственно фирменному наименованию «ТЕРМОФОР», принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства, продвижения и сбыта отопительных приборов – печей, каминов, бань, приборов, преобразующих один вид энергии в теплую энергию различным способом, что подтверждается представленными к возражению документами;

- следовательно, товары, в отношении которых лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность, являются однородными товарам 11 класса МКТУ «оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы); камины комнатные» и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 335235, поскольку они относятся к

одному виду, одной области деятельности, имеют одно назначение, общий круг потребителей;

- на дату подачи заявки № 2006723873 на регистрацию товарного знака «ТЕРМОФОР» Бессонов К.Е. был зарегистрирован как ИП и исполнял обязанности директора ООО «ТЕРМОФОР»;

- действия Бессонова К.Е. по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и основываются на практике применения норм, установленных Постановлением Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 14186/12 по делу № А51-11170/2011 и Определением Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555 (А08-8802/2013).

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335235 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия протокола Общего собрания участников ООО «ТЕРМОФОР» от 30.09.2015 (о полномочиях директора) (1);

- копия свидетельства о постановке ООО «ТЕРМОФОР» на налоговый учет в налоговом органе (2);

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ТЕРМОФОР» в качестве юридического лица (3);

- копия Устава ООО «ТЕРМОФОР» в редакции на дату 01.10.2015 (третья (действующая) редакция) (4);

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 02.11.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (5);

- копия Устава ООО «ТЕРМОФОР» в редакции на дату 21.07.2003 (6);

- копия листа записи ЕГРЮЛ от 21.07.2003 ООО « ТЕРМОФОР» (о создании юридического лица) (7);

- копия диплома за участие ООО «ТЕРМОФОР» в международной выставке-салоне Крокус-Экспо «С легким паром» 13-17 апреля 2005 (8);
- копия благодарственного письма ВО «Сибирская Ярмарка» за участие в выставке «Коттедж — 2006. Дача. Сад. Огород», 2006 (9);
- копия диплома за участие ООО «ТЕРМОФОР» в международной выставке-салоне Крокус-Экспо «С легким паром» 6-9 апреля 2006, г.Москва (10);
- копия диплома за лучшую выставочную композицию и активное участие в работе IV специализированной выставки «ЮГАКВАТЕРМ» 6-8 сентября 2006 (11);
- копия договора поставки № 19/10 от 19.10.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (12);
- копия договора поставки от 20.10.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (ООО «ТЦ «Виктория») (13);
- копия договора поставки от 19.10.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (ООО «Династия») (14);
- копия договора поставки ООО «ТЕРМОФОР» № 23/10 от 23.10.2015 (ООО «Теплофорум») (15);
- копия договора поставки от 16.10.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (16);
- копия договора поставки от 21.10.2015 ООО «ТЕРМОФОР» (ООО Торговый центр «Швейка») (17);
- копия протокола № 2 от 13.10.2003 Учредительного собрания ООО «ТЕРМОФОР» (18);
- копия решения единственного участника ООО «ТЕРМОФОР» от 19.12.2008 (19);
- копия листа записи ЕГРЮЛ от 16.10.2003 по ООО «ТЕРМОФОР» (20);
- копия листа записи ЕГРЮЛ от 29.12.2008 по ООО «ТЕРМОФОР» (21);
- копия прайс-листа на продукцию ООО «ТЕРМОФОР» (22);
- инструкция по монтажу и эксплуатации и паспорт изделия ООО «ТЕРМОФОР» «Печь отопительная твердотопливная «Ставр» (23);
- упаковочный лист к изделию ООО «ТЕРМОФОР» «Печь отопительная твердотопливная «Ставр» (образец) (24);

- копия главной страницы официального сайта ООО «ТЕРМОФОР» <http://www.termofor.com/> (25);

- распечатка с официального сайта Роспатента о товарном знаке «ТЕРМОФОР» по заявке №2006723873 (26).

Впоследствии лицо, подавшее возражение, представило пакет документов, которые, по его мнению, подтверждают фактическую деятельность ООО «ТЕРМОФОР», в том числе, по производству и реализации отопительного оборудования (печи, камины, бани). Данные товары являются однородными товарам, зарегистрированным по оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, подставило следующие документы:

- копии платежных поручений за 2004-2008 (27);
- таблица перечисления денежных средств ООО «Термофор» в счет оплаты заработной платы К.Е.Бессонова в качестве директора ООО «Термофор» (28);
- платежные поручения, подтверждающие выплаты заработной платы работникам ООО «Термофор» (29);
- платежные поручения, подтверждающие уплату ООО «Термофор» налогов за третий квартал 2006 года (30);
- копию решения Ленинского районного суда г.Новосибирска от 13.11.2008 по делу №2-3842/2008 (31);
- копию кассационного определения Новосибирского областного суда от 25.12.2008 по делу №2-3842/2008 (№33-4823/2008) (32);
- копию решения Арбитражного суда Новосибирской области от 05.04.2016 по делу №А45-27193/2015 (33);
- копия Постановления Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 по делу №А45-27193/2015 (34);
- копию приглашения-уведомления о награждении ООО «Термофор» в качестве лауреата конкурса «Новосибирская марка» (2016 г.) в номинации «Промышленные товары для населения» (Печи отопительные. Котлы водогрейные) (35);

- копию диплома «Новосибирская марка» (2016 г.), присужденного ООО «Термофор» в номинации «Промышленные товары для населения» (Печи отопительные. Котлы водогрейные) (36);

- копии договоров поставки и товарных накладных (37).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оно осуществляло предпринимательскую деятельность в отношении производства оборудования для бань с горячим воздухом, печей (отопительные приборы), каминов комнатных до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- представленный к возражению учредительный документ в виде Устава не доказывает реальную деятельность лица, подавшего возражение;

- дипломы и благодарственное письмо невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение, поскольку на момент 2005-2006 гг. существовал целый ряд юридических лиц, содержащих в своем фирменном наименовании элемент «ТЕРМОФОР»;

- в некоторых договорах по участию в выставках указано иное лицо (ООО «Термофор Конвент»), не имеющее отношение к лицу, подавшему возражение, в этой связи представленные дипломы могут относиться либо к ООО «Термофор Конвент», либо к иному лицу;

- деятельность по участию в выставке не может подтверждать производство товаров или введение их в гражданский оборот;

- действия лица, подавшего возражение, направлены исключительно на причинение вреда конкуренту, что является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- регистрации товарных знаков по свидетельствам №№335235, 473275, 455101 на имя ИП Бессонова К.Е. являются законными и согласованными с учредителями ООО «Термофор», зарегистрированного в 2003 году;

- обозначение «Термофор» было придумано Бессоновым К.Е. в 2001 году для производства печей;

- Бессоновым К.Е. в 2001 году был зарегистрирован сайт <http://termofor.ru/>;

- на данный момент под контролем Бессонова К.Е. производством печей и продвижением товарного знака занимается ООО «Термофор», созданное в 2010 году, удостоенное многочисленными наградами и благодарностями, по результатам участия в выставках, в том числе, международных;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не доказывают его деятельность по производству и реализации печей или иного отопительного оборудования, относящегося к 11 классу МКТУ;

- товарные знаки «Термофор» ассоциируются у потребителей с Бессоновым К.Е. и контролируемые им компаниями, в которых он в разное время являлся либо учредителем, либо директором;

- представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты касаются установления права на фирменное наименование ООО «Термофор» 2003 г., в связи с чем не имеют отношения к рассматриваемому делу;

- часть представленных лицом, подавшим возражение, документов выходит за рамки поданного возражения и не может быть учтена при рассмотрении возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335235.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие дополнительные материалы:

- выписка с сайта ФНС: <http://www.nalog.ru/> (38);

- дипломы, договоры на участие в выставках «Коттедж 2006» и «С легким паром! 2006 г. (39);

- документы по внесению изменений ООО «Термофор» 2003г. (40);

- информация с сайта: <http://termofor.com/> (41);

- информация об администраторе сайта www.termofor.ru (42);

- уведомление участников (43);

- решение палаты по патентным спорам по заявке «ТЕРМОFOR FI-TECH» №2003715959 (44);

- копия лицензионного договора (45);

- копии документов с выставки в США (46);

- копии фотографий, грамот, сертификатов и т.д. (47);

- копии договоров на выставки и рекламу (48);

- копии договоров поставки (50);

- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Термофор» и список акционеров ЗАО «Термофор» (51);

- протокол общего собрания ООО «Термофор» 2003 (52);

- письмо-уведомление бывших учредителей ООО «Термофор» 2003 (53);

- письмо от участников ООО «Термофор» (54);

- документы, подтверждающие производство и реализацию отопительного оборудования ООО «Нарва» (55);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАРВА», директором которого являлся Бессонов К.Е. (56);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Термофор» (ОГРН 1035401509010) (57);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Термофор Инвент» (58);

- документы, подтверждающие производство и реализацию отопительного оборудования ООО «Термофор Инвент» (59);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Термофор Конвент» (60);

- документы, подтверждающие производство и реализацию отопительного оборудования ООО «Термофор Конвент» (61);

- документы, подтверждающие производство и реализацию отопительного оборудования ЗАО «Термофор» и Решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-822/2011 (62);

- каталоги продукции «Термофор» за период 2014-2016 (63);

- документы, подтверждающие выход Бессонова К.Е. из состава участников ООО «Термофор» (64);

- документы, подтверждающие изменение адреса, видов деятельности и состава участников ООО «Термофор» в 2015 г. (65).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В пункте 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что, в частности, «при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на подачу заявки на товарный знак».

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (21.08.2006) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №335235 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, в частности, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Термофор», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. В этой связи, ООО «ТЕРМОФОР» признано заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №335235 представляет собой комбинированное обозначение «ТЕРМОФОР», состоящее из словесного элемента «ТЕРМОФОР», в котором буква «М» выполнена в виде стилизованного изображения языков пламени красного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы), камины комнатные».

Коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальное графическое исполнение товарного знака, входящий в его состав словесный элемент «ТЕРМОФОР», воспринимается и прочитывается как единое слово.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (3, 5, 7) показал, что ООО «ТЕРМОФОР» было зарегистрировано 21.07.2003, то есть право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло до даты (21.08.2006) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №335235.

В этой связи, словесный элемент «ТЕРМОФОР» оспариваемого товарного знака тождественен части противопоставленного фирменного наименования.

Что касается документов, иллюстрирующих деятельность ООО «ТЕРМОФОР», то необходимо отметить следующее.

Документы (9, 11-17, 22, 26), а также договоры поставки и товарные накладные (37) датированы позже даты (21.08.2006) приоритета оспариваемого товарного знака и не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств того, что ООО «ТЕРМОФОР» осуществляло свою деятельность в продвижении отопительных приборов ранее указанной даты.

Дипломы (8, 10) демонстрируют лишь участие ООО «Термофор» (г.Новосибирск) в различных выставках. Установить, каким образом данное юридическое лицо соотносится с лицом, подавшим возражение, не представляется возможным. При этом, из дипломов (8, 10) не усматривается, какая именно продукция экспонировалась на выставках. Что касается диплома (36), то ООО «Термофор» приняло участие в конкурсе «Новосибирская марка» в номинации «Промышленные товары для населения» (печи отопительные, котлы водогрейные) только в 2016 году, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака и даты подачи настоящего возражения, в силу чего данный документ не может быть принят во внимание.

Документы (23-24) не имеют выходных данных и представляют собой материалы информационного характера.

Представленные платежные поручения (27) не доказывают осуществления ООО «Термофор» коммерческой деятельности по производству печей и отопительного оборудования, поскольку из них невозможно установить, за какие именно услуги или товары поступала оплата денежных средств, а также поставлялись ли реально изделия, либо оплата осуществлялась за услуги по продвижению товаров иных лиц. Вместе с тем, к платежным поручениям (27) не представлены соответствующие документы (например, счета-фактуры, накладные,

договоры поставки), в связи с чем, коллегией не представляется возможным их соотнесение с конкретным видом деятельности ООО «Термофор».

Из представленных платежных поручений (29-30) также не следует, за осуществление какого вида деятельности ООО «Термофор» уплачивались налоги и выплачивалась заработная плата работникам.

Судебные акты (31, 32) не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения, поскольку не имеют отношения к ООО «Термофор», а относятся к иному лицу – ЗАО «Термофор».

Учитывая изложенное, материалы возражения не содержат сведений, позволяющих оценить однородность товаров/услуг, в отношении которых действуют спорные исключительные права.

На основании вышесказанного, коллегия пришла к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №335235 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание сведения, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака, из которых прослеживается следующее.

В 2001 году Бессонов К.Е., являясь изобретателем, модернизатором, идейным вдохновителем придумал и стал применять для производства отопительного оборудования название «Термофор», то есть задолго до создания ООО «Термофор» (2003 г.).

Впоследствии согласно Уставу ООО «Термофор» (6), представленному лицом, подавшим возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака Бессонов К.Е. являлся одним из учредителей данного Общества. Документы (28) лица, подавшего возражение, дополнительно подтверждают то, что Бессонов К.Е. работал в ООО «Термофор». Основным видом деятельности Общества с момента его создания было производство и реализация печей, каминов, бань и т.д.

В целях урегулирования отношений Бессонова К.Е. с ООО «Термофор» и иными юридическими лицами, общим собранием участников ООО «Термофор»,

проведенным 10.07.2006, было принято решение, что товарные знаки, в том числе, «ТЕРМОФОР», «TERMOFOR», «ТЕРМОФОР» должны быть зарегистрированы на ИП Бессонова К.Е. (52). В письме (54) указывается, что остальные участники ООО «Термофор» (Федотовым В.П., Кураповым А.В., Никифоровым С.А.) были осведомлены и не возражали против регистрации указанных товарных знаков на ИП Бессонова К.Е.

В связи с изложенным, правообладателем оспариваемого товарного знака были добросовестно предприняты все меры по получению согласия на данную регистрацию от участников ООО «Термофор», одним из участников и учредителей которого он тогда являлся. При этом действия самого правообладателя нельзя идентифицировать как действия, направленные на злоупотребление правом.

Кроме того, в различное время Бессонов К.Е. входил в состав различных юридических лиц, таких как ООО «Термофор Инвент» (2004 год), ООО «Термофор Конвент» (2005 год), ЗАО «Термофор» (2007-2010 гг.) и т.д., которые осуществляли деятельность по производству и реализации отопительных приборов под товарными знаками «Термофор», что подтверждается приложенными к отзыву документами (59, 61).

Таким образом, присутствующие в гражданском обороте товары «Термофор» ассоциируются не с ООО «Термофор», а с компаниями, производящими товары «Термофор», т.е. с правообладателем оспариваемого товарного знака Бессоновым К.Е., принимающим активное участие при продвижении отопительных приборов «Термофор» на российском рынке.

Принимая во внимание вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №335235 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 12.09.2016 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, в котором оно просит направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335235.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что поданное возражение не было рассмотрено в ином составе коллегии, поскольку при принятии предыдущего решения, которое было направлено Руководителем Роспатента Г.И.Ивлиевым на повторное рассмотрение, участвовало одно и тоже должностное лицо, необходимо отметить следующее. В составе коллегии при повторном рассмотрении возражения принимали участие иные лица, нежели участвующие при принятии предыдущего решения. Замена хотя бы одного из членов коллегии позволяет говорить об ином его составе. В этой связи коллегией не были нарушены требования, предусмотренные пунктом 4.2 Правил ППС.

Довод лица, подавшего возражение, о присутствии на рынке отопительных приборов под одинаковым (тождественным) обозначением «Термофор» различных производителей, не может являться достоверным, поскольку материалами возражения не подтвержден факт присутствия товаров, маркированных товарным знаком «Термофор», выпускаемых ООО «Термофор».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335235.