

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 02.10.2017, поданное Некоммерческим партнерством «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618709, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак « SHOESSTAR» по заявке №2016716772 с приоритетом от 13.05.2016 зарегистрирован 02.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №618709 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Шузстар», г. Екатеринбург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2017 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 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты приоритета товарного знака по свидетельству №618709, словесное обозначение «SHOESSTAR» принадлежало, активно использовалось и продвигалось иными лицами; в частности, заявителем настоящего возражения - Некоммерческим партнерством «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство

Обувщиков» (далее - «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков», «Партнерство»);

- одним из учредителей Партнерства является Общество с ограниченной ответственностью «САНСАРА-С»;

- между Партнерством и ООО «САНСАРА-С» 07.02.2011 было подписано соглашение о совместной деятельности, в рамках которого стороны совместно действуют на рынке, в том числе, в рамках проведения Международной выставки обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR». Кроме того, в открытых источниках ООО «САНСАРА-С» активно указывает на связь с Партнерством;

- одна из первых выставок под обозначением «SHOESSTAR» прошла в 2012 году. Информация о данной выставке освещалась в различных журналах;

- с 2012 года между Партнерством, ООО «САНСАРА-С» и Уральской торгово-промышленной палатой началось партнерское взаимодействие по совместному проведению Международной выставки обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR»;

- начиная с 2011 года, информация о проведении Международной выставки обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR» с неоднократной периодичностью выходила ежегодно и в информационном издании «Товары оптом на Урале. ОБУВЬ&КОЖГАЛАНТЕРЕЯ»;

- 31 августа 2013 года для целей долгосрочного партнерского сотрудничества на постоянной основе между Уральской торгово-промышленной палатой (далее по тексту - Уральская ТПП) и Межрегиональным Некоммерческим Партнерством Обувщиков было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. В рамках обозначенного соглашения, со стороны Партнерства в пользу Уральской торгово-промышленной палаты было предоставлено эксклюзивное право проведения Международной выставки обуви «SHOESSTAR» сроком на два года (2014, 2015 гг.), а также обеспечен доступ к доменному имени <http://shoesstar.ru/>. Согласно условиям заключенного соглашения, в обязанности Уральской ТПП входило «... указание информации о Межрегиональном

Некоммерческом Партнерстве Обувщиков, как главном информационном партнере выставки SHOESSTAR...»;

- взаимодействие между Партнерством и Уральской торгово-промышленной палаты в рамках проведения Международной выставки «SHOESSTAR» осуществлялось на протяжении многих лет вплоть до конца 2015 года;

- Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков» и Общество с ограниченной ответственностью «САНСАРА-С» (учредитель Партнерства) были первыми субъектами, кто ввел обозначение «SHOESSTAR» в гражданский оборот, первыми, кто начал проводить Международную выставку обуви и кожгалантереи с наименованием «SHOESSTAR» (с 2011 г.). На протяжении 2012 -2015 гг. включительно Уральской торгово-промышленной палаты проводила обозначенную выставку на основании подписанного с Партнерством соглашения (эксклюзивное право). Кроме того, Партнерство и ООО «САНСАРА-С» продолжали привлекать клиентов и партнеров. Клиентами выставки являются юридические лица, которые ассоциируют выставку с Межрегиональным Некоммерческим Партнерством Обувщиков и Уральской торгово-промышленной палатой;

- словесный элемент «SHOESSTAR» оспариваемого товарного знака с точки зрения признаков фонетического сходства является тождественным словесному обозначению «SHOESSTAR», которое использовало и использует лицо, подавшее возражение;

- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение до даты приоритета оспариваемого товарного знака – «организация и проведение выставок, проведение круглых столов и мероприятий по обучению», однородны услугам 35, 41 классов МКТУ в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку имеют общее назначение;

- следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака на момент проведения выставок (2011 г.), а равно в период проведения выставок «SHOESSTAR» (с 2012 г. по 2015 г.) не был создан в качестве юридического лица (дата создания ООО «Шузстар» - 09 ноября 2016 г.), а потому не мог вводить в

гражданский оборот обозначение «SHOESSTAR» ранее Партнерства и Уральской торгово-промышленной палаты;

- указанные обстоятельства явились предметом рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «SHOESSTAR» по свидетельству №582787, с которым ООО «Шузстар» обратилось в палату по патентным спорам;

- в рамках вышеуказанного возражения ООО «Шузстар» не было доказано несоответствие товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ;

- следует отметить и недобросовестные действия ООО «Шузстар» и, в частности, директора и единственного учредителя Общества - Сакаевой Александры Олеговны, которая ранее являлась сотрудником Уральской торгово-промышленной палаты;

- 19.03.2018 лицо, подавшее возражение, уточнило свои требования и просило признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618709 в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин.

41 класс МКТУ - обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация показов мод в развлекательных целях.

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 №618709 в отношении указанных выше услуг 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта Издательский дом ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ;
2. Письмо Издательского дома ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ в подтверждение размещения сведений в журнале;
3. Договор аренды нежилых помещений для проведения выставки SHOESSTAR от 27 декабря 2011 г. №04-03;
4. Распечатка с сайта Издательский дом ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ;
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков» от 28 сентября 2017 г.;
6. Договор аренды выставочного оборудования и оказания услуг по монтажу выставочного оборудования для проведения выставки SHOESSTAR от 10 февраля 2012 г. №8;
7. Договор №04-02-12 от 02 августа 2012 г. о предоставлении в аренду недвижимого имущества, оказании услуг по организации и проведению выставки;
8. Договор №67 от 20 августа 2012 г.;
9. Договор на оказание услуг по организации выставки SHOESSTAR от 29 августа 2012г. №81-20301-0047-1/12;
10. Договор аренды транспортного средства с экипажем от 29 августа 2012г. №УВЦ/29-08-12;
11. Договор оказания услуг №5808/171 от 13 августа 2012 г.;
12. Распечатки интернет-страниц портала «E1.RU»;
13. Распечатки интернет-страниц портала «74.RU»;
14. Страницы журналов «Товары оптом на Урале. ОБУВЬ&КОЖГАЛАНТЕРЕЯ» №9/2012 Женская и мужская обувь оптом, кожгалантерея; «Товары оптом на Урале. ОБУВЬ & КОЖГАЛАНТЕРЕЯ» №8/2013, №5/2013, Женская обувь;
15. Акт №153 от 07 сентября 2012 г.;

16. Отчет №1 от 04 сентября 2012 г. по договору №5808/158 от 01 августа 2012г.;
17. Соглашение между Уральской торгово-промышленной палатой и Межрегиональным Некоммерческим Партнерством обувщиков о сотрудничестве и совместной деятельности от 31 августа 2013; договор №02 от 31 января 2012 г.; договор №16 от 31 января 2012 г.; договор №03 от 31 января 2013 г.; договор №155 от 13 февраля 2013 г.; Акт №416 от 04 марта 2013 г.; Акт №418 от 04 марта 2013 г.; Акт №417 от 04 марта 2013 г.; Акт №1668 от 19 августа 2013 г.;
18. Информационное письмо Уральской Торгово-промышленной палатой от 12 июля 2016 г. №5806-1 в ответ на письмо №01 от 27 июня 2016 г.;
19. Платежные поручения от 26 февраля 2015 г. №445, от 14 мая 2015г. №1280, от 03 ноября 2015 г. №1556;
20. Протокол заседания Палаты по патентным спорам от 01 декабря 2016 г.;
21. Решение Палаты по патентным спорам от 11 апреля 2017 г.;
22. Соглашение о совместной деятельности от 07 февраля 2011 г.;
23. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шузстар» от 28 сентября 2017 г. №ЮЭ9965-17-16561148;
24. Выписка из реестра товарных знаков по товарному знаку «SHOESSTAR»;
25. Рекламно-информационные издания (журналы, брошюры, проспекты), содержащие указание Некоммерческого Партнерства в качестве партнера выставки "SHOESSTAR" и с размещенным на них логотипом Партнерства;
26. Информационное письмо застройщика выставки "SHOESSTAR" - компании "ЭКСПО-ЛАЙН" (ИП Лысых А.С.), который на протяжении 2012 - по 2015 гг. оказывал ООО "Сансара-С", Некоммерческому Партнерству и Уральской Торгово-промышленной палате услуги по застройке выставки "SHOESSTAR" (монтаж вставочного оборудования).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам

возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении указывается, что обозначение «SHOESSTAR» было введено в гражданский оборот Уральской торгово-промышленной палатой на основании соглашения, подписанного с Партнерством. При этом Партнерство и ООО «САНСАРА-С» продолжали привлекать клиентов, однако в возражении на девятой странице утверждается, что потребитель ассоциирует выставку обуви «SHOESSTAR» именно с Партнерством, а не с кем-то иным;

- в возражении также указано, что пункт 3 статьи 1483 Кодекса должен применяться с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, касающегося разрешения проблемы столкновения исключительных прав на разные средства индивидуализации. Однако при этом Партнерство не указывает, каким же средством индивидуализации являлось наименование выставок «SHOESSTAR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на каком правовом основании в отношении него возникло исключительное право и кому оно принадлежало;

- Партнерство не представило никаких доказательств того, что оспариваемый товарный знак или его словесный элемент «SHOESSTAR» на дату приоритета прочно ассоциировался именно с Партнерством;

- лицо, подавшее возражение, не представило ни одного договора аренды помещений под выставку, договора с участником, договора на размещение рекламы или каких-либо иных документов, свидетельствующих об организации им хотя бы какой-либо выставки;

- ссылка Партнерства на то, что оно было учреждено фирмой ООО «САНСАРА-С» и состояло с ним в договорных отношениях, и наравне с ООО «САНСАРА-С» имело отношение к проведению выставок под названием «SHOESSTAR», подлежит отклонению, данный вывод подтвержден в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2017 по делу №СИП-262/2017;

- из документов, представленных с возражением следует, что Партнерство не являлось организатором (соорганизатором) выставки «SHOESSTAR» ни до, ни после подписания вышеуказанного соглашения;

- ООО «САНСАРА-С» действительно использовало обозначение

«SHOESSTAR»), но не более двух раз и незначительное количество времени;

- у потребителей не могло сложиться устойчивых ассоциаций наименования «SHOESSTAR» с каким-то одним лицом. Тем более, не могло сложиться к этой дате убеждений, что это наименование используется ООО «САНСАРА-С» или Партнерством, поскольку более всего его использовала Уральская торгово-промышленная палата;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Шузстар») зарегистрировал его и осуществляет свои права с согласия последнего организатора выставки «SHOESSTAR»;

- настоящее время правообладатель товарного знака и только он способен сохранить традиции организации выставки «SHOESSTAR». Потребители не будут введены в заблуждение только в том случае, если правообладатель останется единственным законным пользователем оспариваемого товарного знака, для чего его правовая охрана должна быть сохранена в полном объеме;

- Уральская торгово-промышленная палата неоднократно своими действиями и в различных документах выражала согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- тот факт, что Александра Сакаева являлась сотрудником Уральской торгово-промышленной палаты и директором выставки, признается лицом, подавшим возражение, а также подтверждается представленными рекламными материалами;

- нельзя говорить и о том, что Партнерство как-то контролировало действия ООО «Сансара-С», управляло им. Организация не имеет никаких правовых или организационных возможностей для того, чтобы воздействовать на своего учредителя. Директора данных организаций были разными;

- нет ни малейших оснований считать, что какие-либо действия ООО «Сансара-С» являлись действиями Партнерства, либо осуществлялись под контролем Партнерства, либо совершались ими совместно.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №618709.

Правообладателем представлены следующие материалы:

27. Решение ППС по товарному знаку №510537 от 13.01.2015;
28. Решение ППС по заявке №2012726760 от 11.02.2015;
29. Решение ППС по товарному знаку №536619 от 11.12.2015;
30. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2017 по делу №СИП-262/2017;
31. Договор №5808/304-5 от 20.11.2013 с Актом;
32. Договор-заявка №5808/137-9 с Актом;
33. Договор-заявка №5808/139-6 от 13.10.2014 с Актом;
34. Договор-заявка №5808/426-18 от 10.03.2015 с Актом;
35. Договор оказания услуг №38/15 от 05 мая 2015 г. с платежными поручениями об оплате;
36. Акт приема-передачи №1 от 20.02.2015 к договору аренды №149/14;
37. Акт приема-передачи №2 от 21.02.2015 к договору аренды №149/14;
38. Платежное поручение №120;
39. Выставочный журнал №1(12) от 30.06.2015 (выдержки);
40. Письмо Уральской торгово-промышленной палаты №5806-1/926 от 31.08.2016;
41. Отзыв Уральской торгово-промышленной палаты на исковое заявление по делу N0A60-41184/2016;
42. Письмо Уральской торгово-промышленной палаты №5806 от 02.02.2016 о доменном имени;
43. Сведения об администраторе доменного имени shoesstar.ru;
44. Письмо Уральской торгово-промышленной палаты от 07 февраля 2018 г. (копия).

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

С учетом даты (13.05.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №613075 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. N 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 положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Представленные документы [15, 17, 18] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, имело отношение к проведению Международной выставки обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR».

Словесное обозначение «SHOESSTAR», включенное в состав оспариваемого товарного знака, использовалось и продвигалось Некоммерческим партнерством «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков» совместно с другими лицами.

В связи с тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, оказываемые им услуги являются однородными услугам 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №618709, существует возможность возникновения у российских потребителей представления о принадлежности этих услуг одному лицу, а именно лицу, подавшему возражение.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618709 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды из женских туфель. Справа от изобразительного элемента выполнены на двух строках словесные элементы: слово «SHOESSTAR», выполненное крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словосочетание «Международная выставка обуви и кожгалантереи», выполненное более мелким шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква словосочетания – заглавная). Элемент «Международная выставка обуви и кожгалантереи» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «коричневый, светло-коричневый, зеленый, светло-зеленый, желтый, красный, голубой, белый». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №618709 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося у потребителя опыта.

Анализ представленных документов [1-26] показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение «SHOESSTAR» использовалось и продвигалось различными лицами, в частности, лицом, подавшим возражение.

Одним из учредителей лица, подавшего возражение, является ООО «САНСАРА-С». Между указанными лицами 07.02.2011 было подписано соглашение о совместной деятельности [22], в рамках которого стороны совместно действуют на рынке, в том числе, в рамках проведения Международной выставки обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR».

Однако, представленные документы, в частности, соглашение о совместной деятельности от 07.02.2011 [22], договор аренды нежилого помещения от 27.12.2011 [3] и дополнительное соглашение к нему, договоры [6-8], договор на оказание услуг по организации выставки [9], договор аренды транспортного средства [10], ряд договоров [17] подтверждают исключительно факт участия общества «САНСАРА-С» в организации выставки обуви «SHOESSTAR».

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оно было учреждено фирмой ООО «САНСАРА-С» и состояло с ним в договорных отношениях, а ООО «САНСАРА-С» при этом имело отношение к проведению выставок под названием «SHOESSTAR», является неубедительным, поскольку, несмотря на то, что данные обстоятельства хотя и имели место быть, однако они не позволяют отождествлять деятельность двух разных организаций и не делают лицо, подавшее возражение

соорганизатором выставок, проводимых Уральской торгово-промышленной палатой и ООО «САНСАРА-С».

Представленные лицом, подавшим возражение, договор на оказание услуг [9], соглашение между Уральской торгово-промышленной палатой и лицом, подавшим возражение [17], подтверждают осуществление именно Уральской торгово-промышленной палатой деятельности по организации выставки обуви «SHOESSTAR» в период с 2012 по 2015 годы.

Таким образом, из представленных документов следует, что выставка под обозначением «SHOESSTAR» приобрела некую известность благодаря использованию указанного обозначения организатором выставки - Уральской Торгово-промышленной Палатой, а не лицом, подавшим возражение.

В свою очередь правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены сведения [44] о том, что он зарегистрировал товарный знак и осуществляет его использование с согласия последнего организатора выставки «SHOESSTAR».

Указанное следует из того, что Уральская торгово-промышленная палата передала правообладателю товарного знака доменное имя «shoesstar.ru», на котором размещался интернет-сайт выставки, и инициировала 13.05.2016 на имя ООО «Шузстар» подачу заявки №2016716772 на регистрацию товарного знака, по которой в последующем было выдано Свидетельство №618709 о регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака несколько лиц – правообладатель, лицо, подавшее возражение, Уральская торгово-промышленная палата, ООО «САНСАРА-С» оказывали услуги под обозначением «SHOESSTAR», что опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак « SHOESSTAR» по свидетельству №618709 ассоциируется в сознании потребителя именно с деятельностью лица, подавшего возражение. В этой связи не представляется

возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно конкретного лица, оказывающего услуги.

Кроме того, фактических документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №618709 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №618709.