

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, рассмотрела возражение, поступившее 05.12.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559026, поданное ООО «Е3 Инвестмент», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2014722297 с приоритетом от 04.07.2014 зарегистрирован 07.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №559026 на имя компании ВЕРМАШЕЛЛ ИНВЕСТМЕНТ Лтд., Британские Виргинские Острова в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 26.07.2017 договора №РД0228171 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью "1Д7", Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №559026 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 9 (1) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изображение, охраняемое в качестве товарного знака по свидетельству №559026, является авторским произведением, право на использование которого принадлежит лицу, подавшему возражение;

- данное графическое произведение было разработано на заказ в целях использования лицом, подавшим возражение - ООО «ЕЗ Инвестмент», а также его аффилированными компаниями, вместе с ним входящими в группу компаний ЕЗ GROUP, заказчиком по этому договору выступает Романюк Станислав Леонидович - генеральный директор ООО «Капитал», также входящего в группу компаний ЕЗ GROUP;

- обозначение, разработанное по указанному договору, было направлено в адрес представителей группы компаний «ЕЗ GROUP» в электронном виде;

- подрядчик по договору (ООО «Караван рекламы») также воспользовался своим правом использовать созданное произведение для собственных нужд и разместил его на своём официальном сайте в разделе «Портфолио» в записи от февраля 2014 года;

- впоследствии права на использование изображения были предоставлены заказчиком всем лицам, входящим в группу компаний «ЕЗ GROUP», в том числе и лицу, подавшему возражение, что свидетельствует о его заинтересованности в том, чтобы это изображение не использовалось третьими лицами;

- лицо, подавшее возражение, относится к группе компаний «ЕЗ GROUP», предоставляющей широкий спектр услуг в сфере недвижимости и финансов, которая была создана в 2014 году и сразу развернула широкую рекламную кампанию включающую разработку узнаваемого логотипа и информативного интернет-сайта (<http://e3gr.ru/>), а также презентацию услуг компании на различных медиа-средствах;

- принимая во внимание время, необходимое на согласование, оплату и подготовку подобных кампаний, рекламные материалы «ЕЗ GROUP», содержащие уникальный логотип группы, были опубликованы в тематических журналах в июне 2014 года;

- группа компаний «ЕЗ GROUP» активно использует рассматриваемое обозначение для продвижения своих услуг в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Одноклассники, где на страницы компании подписаны более 10 000, при этом в официальной группе Вконтакте логотип был выложен (в качестве основной

фотографии сообщества) 11 июня 2014 года, то есть ранее даты приоритета товарного знака № 559026;

- изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака № 559026, ассоциируется исключительно с группой компаний «ЕЗ GROUP», что подтверждается результатами поиска, проведенного по данному изображению в сети Интернет.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559026 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены:

- копии договора на создание логотипа и акта к нему [1];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Капитал» [2];
- информационное письмо о составе «ЕЗ Group» [3];
- переписка с агентством о создании логотипа [4];
- логотип ЕЗ в портфолио агентства MEDOR, общий вид портфолио агентства MEDOR с рекламными проектами для группы компаний «ЕЗ Group», реквизиты агентства MEDOR - ООО «Караван рекламы» [5];
- отзывы о рекламном агентстве MEDOR [6];
- благодарственное письмо от «ЕЗ Group» [7];
- информационное письмо об использовании логотипа [8];
- копии страниц журналов [9];
- копия договора на разработку и изготовление журнала «Живу в Петербурге» и рекламных стендов [10];
- фотографии, подтверждающие раздачу журнала «Живу в Петербурге» на улице, фотографии с салона недвижимости [11];
- копия договора на оказание рекламных услуг в сети Интернет [12];
- переписка по доработке логотипа [13];
- копия протокола осмотра страницы «ЕЗ Group» на сайте www.vk.com [14];
- копии изображений со страницы «ЕЗ Group» на сайте www.vk.com, в сервисе Instagram, на сайте www.youtube.com [15];

- поиск по изображению через сервис «Яндекс.Картинки» [16];
- копия претензии от компании Вермашелл Инвестмент [17].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №559026, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку заинтересованным лицом по данному основанию может быть только обладатель авторского права на произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку;

- в обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на договор, заключенный между ООО «Караван Рекламы» и Романюком С.Л., однако из условий данного договора не следует, что в его рамках было создано произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, поскольку само изображение как в приложении, так и в акте от 01.04.2014 отсутствует;

- ссылка на то, что само изображение фигурирует в интернет-переписке между некими физическими лицами, не являющимися сторонами договора, не способна повлиять на объем прав и обязанностей, передаваемых по договору;

- лицо, подавшее возражение, не обосновало, каким образом авторские права, полученные Романюком С.Л., впоследствии перешли к лицу, подавшему возражение, поскольку информационное письмо, подписанное Романюком С.Л., не может являться допустимым доказательством, кроме того, в тексте письма говорится лишь о предоставлении права использования, а не об отчуждении исключительного права, в то время как, исходя из смысла пункта 9 статьи 1483 Кодекса, заинтересованным лицом в подаче возражения может являться только правообладатель авторских прав, а не лицо, обладающее лишь правом использования произведения;

- произведение (логотип), положенное в основу оспариваемого товарного знака, было создано по заказу первоначального правообладателя (ВЕРМАШЕЛЛ ИНВЕСТМЕНТ Лтд), что подтверждается соглашением на дизайн и разработку веб-дизайна от 16.04.2013 и актом приема-передачи произведения дизайна от 30.04.2013;

- документы, представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (04.07.2014) он мог вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку большинство документов относятся к периоду времени после 2014 года, либо не содержат дат, либо не заверены надлежащим образом.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559026.

К отзыву приложена копия соглашения на дизайн и разработку веб-сайта от 16.04.2013 и акта к нему с переводом [18].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.07.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 9 (1) 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение – ООО «ЕЗ Инвестмент» усматривает нарушение своих исключительных прав на обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №559026. Принимая во внимание наличие спора об авторстве на оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ЕЗ Инвестмент» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559026.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №559026 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного сочетания буквы «Е» и цифры «3», композиционно объединенных в форму квадрата с двумя закругленными углами.

Товарный знак охраняется в синем, темно-синем, красном, белом цветовом сочетании.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение относительно лица,

производящего товары и оказывающего услуги, включенные в перечень оспариваемого товарного знака, коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, производящим товары и оказывающим услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и услугами, маркированным соответствующим обозначением, и лицом, подавшим возражение. При этом установление фактов разработки и использования данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, а также фактов размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Документы и материалы [5] – [12], [15],[16], представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что рекламная информация об услугах в области недвижимости, которые группа компаний «Е3 Group», предлагает потребителю под обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, была размещена в сети Интернет в июне 2014 и опубликована в журнале «Живу в Петербурге» №1 в июле 2014 года. Представляется, что за столь небольшое время до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.07.2014) у российского потребителя не могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым обозначением и лицом, подавшим возражение, тем более что эти документы относятся не к лицу, подавшему возражение, а к группе компаний «Е3 Group», в состав которой входит несколько юридических лиц.

Коллегия также отмечает, что никаких документов (договоров и документов, подтверждающих их исполнение, товарно-транспортных накладных и т.п.), подтверждающих реальное производство товаров и оказание услуг, включенных в 06, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классы оспариваемого товарного знака, под оспариваемым товарным знаком ранее даты его приоритета, материалы возражения не содержат.

Соответственно материалы возражения не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования обозначения, о степени информированности потребителей об этом обозначении и лице, производящем товары и оказывающим услуги под этим обозначением, включая результаты социологических опросов.

Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило документов, свидетельствующих о том, что у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами и услугами, маркированным соответствующим обозначением, и лицом, подавшим возражение, довод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованным.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано в рамках договора [1] на оказание рекламных услуг, заключенного между ООО «Караван Рекламы» (Исполнитель) и Романюк С.Л. (Заказчик) 06.02.2014.

Анализ договора [1] показал, что его предметом является изготовление, размещение, распространение рекламной продукции и иных рекламных услуг, указанных в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью договора.

В приложении №1 к договору от 06.02.2014 в качестве оказанной услуги указано создание логотипа E3 Group. Однако акт приема-передачи, подписанный сторонами 01 апреля 2014 года, не содержит изображения созданного логотипа, что не позволяет однозначно установить объект авторского права, созданный в соответствии с этим договором.

Кроме того, материалы возражения не содержат договора об отчуждении исключительного права на произведение или лицензионного договора о предоставлении права использования, в результате которого лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на использование произведения, созданного в соответствии с договором заказа. Информационное письмо [8] от 17.07.2017, в котором заказчик (Романюк С.Л.) подтверждает предоставление им права на использование логотипа, созданного в соответствии с договором [1], всем лицам, входящим в группу компаний «E3 GROUP», не является таким договором.

Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документы, свидетельствующие о том, что изображение, положенное в основу оспариваемого товарного знака, было создано в соответствии с соглашением на дизайн и разработку web-сайта от 16.04.2013 [18].

Принимая во внимание, что обе стороны спора утверждают о наличии у них авторского права на произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, и подвергают сомнению достоверность документов, представленных в доказательство этого, исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, коллегия не может оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в ее полномочия.

Что касается споров по поводу авторства и принадлежности исключительных прав на объекты авторского права, то разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Ввиду наличия такого спора у сторон и отсутствия судебного акта, однозначно подтверждающего принадлежность авторских прав на произведение, тождественное оспариваемому товарному знаку, именно лицу, подавшему возражение, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №559026 нарушает права лица, подавшего возражение.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №559026 положениям пунктов 3(1) и 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №559026.