


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.09.2016, поданное ООО «Шузстар», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 582787, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный знак обслуживания «  » по заявке № 2015725357, поданной 13.08.2015, зарегистрирован 02.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 582787 на имя Некоммерческого партнерства "Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков", Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 13.08.2025.

В поступившем 05.09.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 582787 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до подачи заявки и на момент регистрации товарного знака № 582787 обозначение, полностью воспроизведенное в оспариваемом знаке, принадлежало, активно использовалось и продвигалось другими лицами, а именно Уральской торгово-промышленной палатой и лицом, подающим возражение - ООО «Шузстар»;

- данное комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента - цветка с пятью разноцветными лепестками в виде женских туфель - и словесных элементов «SHOESSTAR», «Международная выставка обуви и кожгалантереи», было создано в 2013 году ООО «ТеслаРум» по заказу Уральской торгово-промышленной палаты. Автором является директор ООО «ТеслаРум» - Фадичев Борис Алексеевич;

- после создания логотипа право на использование данного результата изобразительного творчества как объекта авторского права было предоставлено Уральской торгово-промышленной палате по лицензионному договору. В дальнейшем исключительное право на дизайн обозначения, используемого в качестве средства индивидуализации услуг, связанных с организацией и проведением выставок, было передано в полном объеме фирме ООО «Шузстар» по договору об отчуждении исключительного права на произведение от 10.11.2015;

- выставки «SHOESSTAR» быстро завоевали успех и популярность. Более того, данные мероприятия незамедлительно приняли международный масштаб. Так, постоянными участниками выставок являются производители и поставщики более 120 марок обуви, из их числа такие ведущие мировые бренды как: Rieker, Caprice, Tamaris и т.д. Выставки проводятся в разных регионах России: Урал, Дальний Восток, Крым, Иркутск, Юг, Казахстан и Сибирь;

- проведение подобных мероприятий включает в себя массу подготовительных работ, например, такие как заказ и размещение рекламы, изготовление и распространение полиграфической и сувенирной продукции (буклеты, каталоги, листовки, приглашения), организация места проживания участников (бронирование гостиниц), подбор, установка и монтаж выставочного оборудования, работы, связанные с выбором и арендой помещений для проведения выставок;

- используется теле- и радиореклама с целью оповещения потребителей о проведении выставки. Информирование происходит также посредством телефонных звонков и электронной почты обувных предприятий, организации пригласительных кампаний в торговых центрах и магазинах, расклейки плакатов и т.п. В большом объеме выпускается и распространяется полиграфическая продукция с информацией о выставках (каталоги и журналы представлены за период 2014-2016 г.г.). Кроме того, у неограниченного числа лиц есть возможность ознакомиться с подробной информацией о выставках, месте, времени проведения, участниках и т.п. на сайте ООО «Шузстар» - shoesstar.ru;

- экспонируемые товары: обувь, аксессуары, средства для ухода и пр. относятся к товарам широкого потребления, т.е. у большого количества потребителей и участников анализируемое обозначение ассоциируется с проводимыми и ставшими популярными выставками, организуемыми Уральской торгово-промышленной палатой, а ныне - и ООО «Шузстар»;

- изложенное показывает, что выставки популярны и востребованы, а их название (SHOESSTAR) и логотип узнаваемы;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ни разу, никогда не организовывал выставки обуви под обозначением «SHOESSTAR». Желая воспользоваться положительной репутацией и известностью организатора этой выставки и узнаваемостью средства индивидуализации его услуг, правообладатель намеренно направил на регистрацию обозначение, заведомо для него используемое другим лицом. Далее, уже только на основании принятого решения о регистрации (т. е. до получения свидетельства), правообладатель направил ООО «Шузстар» претензию с требованием прекратить использование зарегистрированного товарного знака;

- подобное поведение правообладателя наглядно демонстрирует цель регистрации товарного знака — ввести потребителей в заблуждение относительно лица, организующего выставки, и препятствовать ведению предпринимательской деятельности ООО «Шузстар». Данные действия правообладателя являются недобросовестными, вызывают путаницу на рынке относительно организатора

выставок. В настоящее время правообладатель злоупотребляет правом, лишает ООО «Шузстар» использовать принадлежащее ему обозначение (как объект авторского права), ставшее известным для определенного рода деятельности (выставки обуви);

- оспариваемый товарный знак включает в себя охраняемое авторским правом изображение (подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, Некоммерческое партнерство без согласия правообладателя воспроизводит в своем товарном знаке чужой объект авторского права – тождественный словесный элемент, а также использует дизайнерскую композицию: взаимное расположение словесного и изобразительного элементов, используется тот же шрифт, цвет;

- норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в случае угрозы смешения с другим лицом (с его товарами) или угрозы ложного предположения о наличии связи двух лиц между собой, подтверждается не только вышеуказанными размышлениями. Этот вывод подтверждается также и сформировавшейся устойчивой судебной практикой арбитражных судов, когда регистрация товарного знака была отменена, в том числе и по причине введения в заблуждение потребителей в такой ситуации, когда зарегистрированное обозначение или сходное с ним использовалось до даты приоритета другим лицом (приведено 14 примеров). Такое толкование рассматриваемой нормы соответствует статье 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которой подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- обозначение «SHOESSTAR» долгое время до даты приоритета тождественного товарного знака использовалось и приобрело известность в качестве обозначения выставок, организуемых именно Уральской торгово-промышленной палатой или при ее поддержке. Такое использование осуществлялось в отношении услуг, однородных тем, для которых лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака недействительной. Таким образом, обозначение «SHOESSTAR», будучи зарегистрированным и использованным на имя другого лица, способно ввести потребителей в заблуждение

относительно лица, оказывающего услугу (организация и проведение выставок);

- правообладатель оспариваемого товарного знака до даты подачи заявки ни одной такой выставки не организовал и никогда не получал ни прямого, ни косвенного согласия на использование обозначения «SHOESSTAR».

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

- копии материалов договоров: на разработку сайта, лицензионный, об отчуждении исключительного права на произведение (1);

- копии материалов договоров и договоров-заявок по проведению выставок (2);

- копии рекламных материалов за 2012-2015 г.г. (3);

- копии материалов договоров об оказании полиграфических услуг (4);

- копии материалов договоров об оказании услуг (5);

- схемы расположения участников выставок 2014-2016 г.г. (6);

- копии каталогов участников выставок 2014-2016 г.г. (7);

- копии каталогов «Товары оптом на Урале» 2014-2016 г.г. (8);

- копия письма от Уральской торгово-промышленной палаты (9);

- копия претензии от 05.07.2016 (10);

- копия письма-уведомления от правообладателя оспариваемого товарного знака (11).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 582787 полностью.

Правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 582787, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 29.11.2016 представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- дата государственной регистрации правообладателя в качестве юридического лица – 12 сентября 2006 года. Одним из его учредителей является ООО «САНСАРА-С». Между «Межрегиональным Некоммерческим Партнерством Обувщиков» и

ООО «Сансара-С» 07 февраля 2011 года было подписано Соглашение о совместной деятельности, в рамках которого стороны совместно действуют на рынке, в том числе, в рамках проведения Международной выставки «SHOESSTAR»;

- одна из первых выставок под обозначением «SHOESSTAR» прошла в 2012 году (приведены подробные сведения об аренде помещений, аренде выставочного оборудования и т.д.);

- 15 февраля 2012 года на ООО «САНСАРА-С» (учредитель Партнерства) было зарегистрировано доменное имя «shoesstar.ru», в период с 15.02.2012 года по 21.02.2015 года администратором доменного имени было ООО «САНСАРА-С» («SANSARA-S»);

- 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». В рамках договора оказания услуг 13 августа 2012 года Исполнитель (Уральская торгово-промышленная палата – Уральская ТПП) изготавливал и поставлял продукцию, выполнял работы/оказывал услуги в области дизайна, рекламы, издательского дела (приведены подробные сведения);

- 31 августа 2013 года для целей долгосрочного партнерского сотрудничества на постоянной основе между Уральской торгово-промышленной палатой и Межрегиональным Некоммерческим Партнерством Обувщиков было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. В рамках данного соглашения Уральской ТПП было предоставлено эксклюзивное право проведения международной выставки обуви SHOESSTAR сроком на 2 года (2014, 2015 год), а также обеспечен доступ к доменному имени <http://shoesstar.ru/>. В рамках договора в обязанности Уральской ТПП входило «указание информации о правообладателе, как главном информационном партнере выставки SHOESSTAR».;

- факт долгосрочного сотрудничества, информация об ответственных лицах, период проведения выставок подтверждается Информационным письмом, которое было предоставлено со стороны Уральской торгово-промышленной палаты в 2016 году;

- «Межрегиональное Некоммерческое Партнерство Обувщиков» и ООО «САНСАРА-С» были первыми субъектами, кто вывел обозначение «SHOESSTAR» в гражданский оборот, первыми, кто начал проводить Международную выставку обуви и кожгалантереи «SHOESSTAR». На протяжении 2012 и по 2015 год включительно, Уральская ТПП проводила обозначенную выставку на основании ранее подписанного с Партнерством Соглашения (эксклюзивное право);

- правообладатель и ООО «САНСАРА-С» продолжали привлекать клиентов и партнеров, клиентами выставки являются юридические лица, в том числе на постоянной основе, которые четко ассоциируют выставку с Уральской ТПП и Межрегиональным Некоммерческим Партнерством Обувщиков;

- согласно вышеуказанному соглашению с правообладателем от имени Уральской ТПП координатором выставки выступала Сакаева А.О., являвшаяся сотрудником Уральской ТПП (до 19.09.2015);

- Сакаева А.О. 10 ноября 2016 года зарегистрировала юридическое лицо с наименованием ООО «ШУЗСТАР», основным видом деятельности которого является организация и проведение выставки - «Международная выставка обуви SHOESSTAR» (Сакаева А.О. – единственный учредитель и директор);

- кроме того, директор ООО «Шузстар» Сакаева А.О. предприняла попытки для передачи подконтрольному ей юридическому лицу и право администрирования доменного имени SHOESSTAR и в настоящее время администратор доменного имени <http://shoesstar.ru/> - ООО «Шузстар»;

- использование ООО «ШУЗСТАР» обозначения «SHOESSTAR» для индивидуализации услуг по организации выставок обуви, проведению мероприятий по обучению и просвещению нарушает не только исключительное право правообладателя, но и является формой недобросовестной конкуренции. Согласно статье 10 bis Парижской конвенции действия недобросовестной конкуренции подлежат запрету;

- что касается договора на разработку сайта, в рамках которого был разработан графический элемент к обозначению SHOESSTAR, приложенного к возражению, то в договоре указано, что Исполнитель (ООО «ТеслаРум») передает исключительные

права на дизайн веб-сайта, в то время как исключительные права на логотип/комбинированное обозначение SHOESSTAR остаются у Исполнителя.

Далее в отзыве приведен подробный анализ документов, представленных с возражением, и сделаны выводы о том, что упомянутые документы либо сфальсифицированы, либо противоречат друг другу и подготовлены исключительно с целью представления в палату по патентным спорам.

Также указано следующее:

- ни ООО «Шузстар», ни лично Сакаева А.О. не осуществляли финансовых затрат до 31 декабря 2015 года для продвижения обозначения «SHOESSTAR» на рынке, а объект авторского права, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не был обнародован впервые ни ООО «Шузстар», ни ООО «ТеслаРум», то есть, сведения о наличии у них исключительных прав на изобразительный элемент, воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, не доведены до неограниченного круга лиц;

- заявка на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака была подана в рамках действующего соглашения, задолго до даты государственной регистрации ООО «Шузстар», в том числе на основании введения данного обозначения в оборот и доведения до всеобщего сведения. При этом, Уральская ТПП знала о регистрации товарного знака № 582787 на имя правообладателя, никаких претензий и возражений не поступало.

В доказательство позиции, изложенной правообладателем, к отзыву приложены следующие материалы:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (12);

- копии соглашений о совместной деятельности от 07.02.2011, от 31.08.2013 (13);

- распечатки из сети Интернет, в том числе статей из журналов (14);

- копии материалов договоров по проведению выставок за 2011-2012 (15);

- распечатка справки о владельце домена (16);

- копии договоров об оказании услуг (17);

- копия письма Уральской ТПП (18);
- акт осмотра доказательств в сети Интернет (19).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 582787.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения относительно доводов отзыва правообладателя, а также дополнительные документы:

- копии материалов договора на разработку сайта и логотипа (20);
- копии договоров, касающихся права на произведение (об отчуждении, лицензионный) (21);
- копии писем Уральской ТПП (22);
- распечатка информации с сайта www.whois-service.ru (23);
- копии материалов договоров по проведению выставок за 2013-2015 (24);
- распечатки рекламных материалов: флаеров, объявлений, листовок и т.д. (25);
- копии договоров об оказании полиграфических услуг (26);
- копии договоров об оказании услуг (в том числе на изготовление, распространение материалов, проведение семинара и т.д.) (27);
- копии договоров аренды недвижимого имущества (28);
- копии листов выставочных журнала и каталогов участников (29);
- копии листов каталога «ТОВАРЫ ОПТОМ» (30);
- копия письма-претензии (31).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.03.2017, от правообладателя поступили следующие материалы, представляющие собой распечатки из сети Интернет и переписку по Интернет-почте (32).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (13.08.2015) оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный


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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 требованиями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) 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 знак обслуживания «  » 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 «зеленый, светло-зеленый, желтый, красный, голубой, коричневый» в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация выставок с культурно- просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов».


Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно сведениям лица, подавшего возражение, в 2013 году Б.А. Фадичевым был разработан и создан логотип выставки обуви « SHOESSTAR» (см. материалы (1)). Автором, творческим трудом которого создан логотип, исключительное право на данный логотип передано в полном объеме ООО «ТеслаРум» по договору об отчуждении исключительного права на произведение от 20.11.2013. В дальнейшем (договор об отчуждении исключительного права на произведение от 10.11.2015) исключительное право было передано ООО «Шузстар».


Коллегия также отмечает, что проверка подлинности представляемых документов (по вопросу Приложения № 1 к договору от 10.11.2015, датированного «... от 10.11.2016»), а также вопросы, касающиеся недобросовестной конкуренции, не относятся к компетенции Роспатента. Кроме того, следует указать, что лицом, подавшим возражение, был представлен документ (дополнительное соглашение к рассматриваемому договору от 10.11.2016 [20]), согласно которому стороны договорились исправить опечатку в дате, указанной в Приложении № 1 (правильная дата – 10.11.2015).

Таким образом, материалы возражения позволяют установить

принадлежность объекта авторских прав в настоящее время лицу, подавшему возражение. При этом факт авторства Б.А. Фадичева правообладателем не опровергается.

Следует указать, что материалы (2-8) свидетельствуют о том, что данный объект авторского права использовался при проведении Международной выставки «SHOESSTAR», организатором которой до 2016 года выступала Уральской ТПП. В материалах дела представлен документ, согласно которому Уральская ТПП использовала логотип « SHOESSTAR» с разрешения правообладателя объекта авторских прав (лицензионный договор от 27.12.2013 (1)).

Товарный знак по свидетельству № 582787 воспроизводит обозначение, созданное Б.А. Фадичевым, и разрешения от автора на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладателем получено не было.

Утверждение правообладателя о том, что в 2012 году, т.е. до разработки логотипа в 2013 году, уже проводилась выставка обуви «SHOESSTAR», и представленные в доказательства данного факта материалы (23-30), не опровергают факт создания комбинированного обозначения « SHOESSTAR» Б.А. Фадичевым – как объекта авторского права.

Принимая во внимание изложенное, коллегия имеет основания для вывода о несоответствии регистрации № 582787 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Относительно основания для оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Аргументы о введении в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, в отношении деятельности лица, подавшего возражение, не могут быть применимы, поскольку данное лицо, было создано 09.11.2015 (см. материалы (12)), в связи с чем не могло осуществлять какую-либо деятельность до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (13.08.2015).

Что касается доводов об осуществлении деятельности по организации выставок Уральской ТПП, коллегия обращает внимание, что в данном случае

отсутствует заинтересованность лица, подавшего возражение, предусмотренная пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, поскольку какого-либо поручения от Уральской ТПП на представление ее интересов ООО «Шузстар» в материалах дела не имеется.

С учетом изложенного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, являются недоказанными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2016, признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 582787 недействительным полностью.