

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 08.07.2019, поданное ИП Труновым С.М., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686867, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2018742105 с приоритетом от 28.09.2018 зарегистрирован 07.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №686867 на имя ООО «КОТЭКС», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 06, 09, 10, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №686867 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на ранее созданные произведения дизайна согласно генеральному договору авторского заказа от 08.06.2013 года на разработку бренд-значка и дизайна упаковок, созданных по генеральному договору авторского заказа от 24.02.2017 года;
- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее созданными произведениями дизайна бренд-значка и упаковок;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, в период с 2013 по 2018 гг. вели совместную деятельность по производству и реализации кислородных баллончиков, маркированных обозначением «OXYCO». При этом вкладом ИП Трунова С.М. являлся бренд-значок и дизайн упаковки, права на которые принадлежат ему, а вкладом ООО «КОТЭКС» являлась организация процесса производства продукции;

- в августе 2018 года ИП Трунов С.М. направил уведомление в адрес ООО «КОТЭКС» о прекращении сотрудничества, в котором, помимо причин отказа от сотрудничества, также было отражено, что предоставление бренда «OXYCO» и дизайна упаковки, права на которые принадлежат Трунову С.М., приостанавливается, и дальнейшее использование возможно только с его разрешения;

- ответным письмом компания ООО «КОТЭКС» также сообщила о расторжении договорных отношений;

- после обмена письмами по прекращению совместной деятельности ООО «КОТЭКС» не только не прекратило использование дизайна упаковки и бренд-значка, но и осуществило регистрацию обозначения «OXYCO» в качестве товарного знака, направив в адрес ООО «КИСЛОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», учредителем и генеральным директором которого является Трунов С.М., претензию о неправомерном использовании товарного знака;

- поскольку существующая регистрация товарного знака по свидетельству №686867 препятствует осуществлению хозяйственной деятельности и затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение, оно является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку;

- в июне 2013 года между лицом, подавшим возражение (Заказчик) и Тимофеевым Е.Ю. (Автор) был заключен Генеральный авторский договор от 08.06.2013, в соответствии с которым Автор обязался разработать бренд-значок и создать серию изображений по нему (далее - Произведения), в результате произведенных работ Тимофеевым Е.Ю. был разработан бренд-значок «OXYCO» и под него подобраны тематические иконки;

- исключительные права на Произведения возникли у Заказчика в момент создания их Автором, при этом право на их использование третьими лицами не предоставлялось;
- в 2017 году между лицом, подавшим возражение, и Тимофеевым Е.Ю. был заключен еще один Генеральный авторский договор от 24.02.2017, в соответствии с которым была создана серия дизайнов упаковки (Произведения), исключительные права на которые также возникли у лица, подавшего возражение, в момент их создания Автором;
 - лицо, подавшее возражение, обратилось в Центр Заверения Цифровой информации с просьбой провести исследование файлов, определить и отобразить внешние и внутренние характеристики представленных на исследование файлов;
 - результаты исследований, проведенных Центром Заверения Цифровой информации, подтвердили дату создания и факт направления дизайна упаковки Произведения, представляющего собой варианты бренд-значка, в адрес ООО «КОТЭКС» именно лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686867 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены:

- фото образцов и упаковок продукции, копия справки Ру-центра об администраторе доменного имени OXYTRADING.RU от 04.07.2019 с доверенностью № РСИЦ-42;
- копия Уведомления № 001/08-18 о прекращении сотрудничества от ИП Трунова С.М. в адрес ООО «КОТЭКС» от 18.08.2018 с приложениями №1-4; описью вложения в ценное письмо для ООО «КОТЭКС»; кассовым чеком; уведомлением о вручении заказного письма с объявленной ценностью;
- копия Ответа № 001/08-2018 на Уведомление № 001/08-18 от 18.08.2018 от ООО «КОТЭКС» в адрес ИП Трунова С.М. от 21.08.2018;
- копия Претензии от ООО «КОТЭКС» в ООО «КИСЛОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с описью от 21.03.2019;

- копия Генерального авторского договора от 08.06.2013 между ИП Труновым С.М. и Тимофеевым Е.Ю. с приложениями № 1-3 «Техническое задание № 1»; «Отчет по техническому заданию № 1»; «Акт приема-передачи работ (услуг) по разработке бренд-значка и создания серии изображений по нему»;

- копия Заключения эксперта №06/02-06/19 по исследованию цифровой информации по Договору оказания услуг по проведению исследования №06/02-06/19 от 06.06.2019;

- копия Генерального авторского договора от 24.02.2017 между ИП Труновым С.М. и Тимофеевым Е.Ю. с приложениями № 1-3 «Техническое задание № 1»; «Отчет по техническому заданию № 1»; «Акт приема-передачи работ (услуг) по созданию серии дизайнов упаковки»;

- копия Заключения эксперта №06/03-06/19 по исследованию цифровой информации по Договору оказания услуг по проведению исследования №06/03-06/19 от 06.06.2019.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №686867, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель подтверждает существование деловых партнерских отношений между ним и лицом, подавшим возражение, согласно которым правообладатель осуществлял производство продукции, а дистрибутор ИП Трунов С.М. осуществлял продажу продукции по специальным ценам и на условиях, более выгодных по сравнению с иными дистрибуторами;

- по ходу разработки, выбора и утверждения обозначения (бренда) для маркировки и продвижения продукции на рынке, между сторонами велась электронная переписка между правообладателем, от имени которого переписку вел учредитель и генеральный директор Фёдоров А.В., и лицом, подавшим возражение;

- в электронном письме правообладателя от 07.06.2013, направленном лицу, подавшему возражение, содержался файл, в котором были размещены варианты обозначения «OXYCO», выполненные с использованием разных шрифтов, а 10.06.2013 в адрес правообладателя поступило электронное письмо, к которому были приложены

30 графических файлов, тождественных тем, что были представлены в Генеральном авторском договоре от 08.06.2013 на разработку бренд-значка и серии изображений с ним, т.е. словесное обозначение «ОХЫСО» было принято производителем для маркировки продукции ранее 07.06.2013, соответственно, оно не было результатом оказания услуг Тимофеевым Е.Ю. по разработке бренда, вопреки тексту Генерального авторского договора от 08.06.2013 и приложений к нему;

- из электронного письма от 10.06.2013 следует, что варианты бренд-значка, включая цветовое сочетание, шрифт и изобразительные элементы, были созданы посредством использования специального программного обеспечения/сайта путем подбора и компоновки элементов, поскольку эти же значки были указаны в Генеральном авторском договоре от 08.06.2013 в качестве результата творческого труда Тимофеева Е.Ю., данное обстоятельство создает противоречия в вопросе установления лица, являющегося действительным автором рассматриваемых обозначений;

- по мнению правообладателя, указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что бренд-значок (логотип), являющийся предметом рассмотрения в данном споре, был создан без привлечения третьих лиц, в частности Тимофеева Е.Ю., что указывает на фиктивность Генерального авторского договора от 08.06.2013, вследствие чего правообладатель обратился в ОМВД России по району Дорогомилово с заявлением о фальсификации данного документа;

- поскольку дизайн упаковки, разработанный в соответствии с авторским договором от 24.02.2017, содержит тождественный логотип (бренд-значок) правообладателя, используемый им с 2013 года, перечень работ по подбору цвета фона и шрифта, указанных в пункте 2 приложения 1 к Генеральному авторскому договору, фактически не проводился Тимофеевым Е.Ю., который использовал для разработки макета упаковки под печать в соответствии с техническими требованиями типографии ранее созданный логотип (бренд-значок), не являясь его автором;

- поскольку представленная переписка по электронной почте между правообладателем и лицом, подавшим возражение, опровергает довод последнего о наличии у него исключительного права на произведение дизайна, возникшее согласно

Генеральному авторскому договору от 08.06.2013 и Генеральному авторскому договору от 24.02.2017, заинтересованность этого лица в подаче возражения вызывает сомнение;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств, подтверждающих известность и наличие ассоциативных связей, возникающих у потребителей - адресатов товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, в смысле подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и правоприменительной судебной практики, отраженной, в частности, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 по делу №СИП-199/2018;

- правообладатель обращает внимание на то, что на товарах содержится информация о юридическом адресе, сайте и другой контактной информации, относящейся к правообладателю, при этом отсутствует упоминание о том, что данные товары произведены по заказу лица, подавшего возражение, или сведения о нем в качестве производителя товара.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686867.

К отзыву приложены скриншоты выдержек из электронной переписки и заявление о фальсификации документа с отметкой о принятии его ОМВД России по району Дорогомилово.

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

С учетом даты приоритета (28.09.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 (ИП Трунов), усматривает нарушение своих исключительных прав на обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №686867. Принимая во внимание наличие спора об авторстве на оспариваемый товарный знак, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Трунова в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686867.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №686867 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «OXYCO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне голубой прямоугольной плашки.

Товарный знак охраняется в белом, голубом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

05 класса МКТУ - аминокислоты; аминокислоты для питания, в том числе спортивного; витаминные препараты; витамины; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, в том числе для спортивного питания; кислород для медицинских целей; коктейли кислородные; композиции для приготовления кислородного коктейля; смеси для дыхания или приготовления кислородных коктейлей; кислородные коктейли для похудения; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских

целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; протеины; сиропы для фармацевтических целей; смеси питательные детские; средства для похудания медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; таблетки-антиоксиданты; травы лекарственные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; газы для медицинских целей; иммуностимуляторы.

06 класса МКТУ - баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха.

09 класса МКТУ - устройства для переливания [перепускания] кислорода.

10 класса МКТУ - ингаляторы; приборы и инструменты медицинские; пульсоксиметры; кислородные концентраторы, включая автомобильные; наполнительные кислородные станции; кислородные палатки; кислородные коктейлеры; кислородные миксеры; кислородные штоки; трубы и шланги кислородные; маски кислородные; увлажнители кислородные; диффузоры кислородные; аппараты для кислородно-энергетической терапии; подушки кислородные, ингаляторы кислородные, приборы для кислородной мезотерапии; канюли; сосуды медицинские; мебель специальная для медицинских целей, в том числе приставки для кислородного оборудования.

32 класса МКТУ - воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; коктейли безалкогольные, в том числе с кислородом; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; смеси для дыхания, смеси для приготовления кислородных коктейлей; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления напитков.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение, которое было создано в рамках Генерального авторского договора от 08.06.2013 на разработку бренд-значка, создание серии изображений по нему и передаче их и исключительных прав на них Заказчику, заключенного между Тимофеевым Е.Ю. (Автор) и ИП Труновым С.М. (Заказчик).

В Техническом задании №1, являющемся приложением №1 к Генеральному авторскому договору, содержится описание задания и пожелания Заказчика по внешнему виду и оформлению бренд-значка: белый/жемчужно-белый (либо фон, либо сам бренд-значок), зеленые и синие цвета и их оттенки, кроме того, бренд-значок должен ассоциироваться с кислородной продукцией (кислородные баллончики, кислородные коктейли) и содержать не менее трех, но не более семи символов.

Согласно представленному отчету по техническому заданию (приложение №2 к Генеральному авторскому договору), датированному 11 июня 2013 года, работа была выполнена в течение 3 календарных дней. Заказчику были предоставлены 30 изображений бренд-значка «OXYCO» в различном шрифтовом исполнении, в различном сочетании цветов и тематических иконок (дерево, горы, облака, молекулы и т.д.).

Вместе с тем, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документы (переписка по электронной почте), свидетельствующие о том, что изображение обозначения «OXYCO» в различном шрифтовом исполнении, близком к обозначению,енному в основу разработанного 11.06.2013 бренд-значка и оспариваемого товарного знака, содержалось в файле, приложенном к электронному письму от 07.06.2013, которое было направлено в адрес лица, подавшего возражение, учредителем и генеральным директором ООО «КОТЕКС» Федоровым А.В.

Соответственно, правообладатель подвергает сомнению как само авторство Тимофеева Е.Ю. в создании произведения, представляющего собой незначительную переработку шрифтового исполнения обозначения «OXYCO», ранее переданного лицу, подавшему возражение, при переписке, так и достоверность документа, подтверждающего наличие у лица, подавшего возражение, авторских прав на это произведение, что послужило причиной обращения Федорова А.В. в ОМВД России по району Дорогомилово с заявлением по факту фальсификации документа.

Принимая во внимание спор об авторстве на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, и сомнения в достоверности документов, представленных в доказательство этого, коллегия, исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, не может оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в ее полномочия, а также установить наличие авторских прав, поскольку разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Коллегия также отмечает, что пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса установлено требование известности в Российской Федерации произведения, в отношении

которого имеет место спор об авторстве, однако возражение не содержит таких сведений на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Ввиду наличия спора об авторстве 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 №686867 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 №686867 положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №686867.