

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.07.2022, поданное ООО «Красноярский фейерверк», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2021 по заявке №2019755281. Правообладателем товарного знака по свидетельству №799830 является индивидуальный предприниматель Метёлкин Д.Ю., г. Вологда (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №799830 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака были

зарегистрированы патенты



« » по промышленным образцам №№111204, 111205, при этом правовая охрана данным средствам индивидуализации была предоставлена в отношении изделий 03 подкласса 25 класса МКПО «строительные блоки, строительные конструкции и их элементы»;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205, ввиду чего оно нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении;

- оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205 ввиду следующих критериев: 1) общее зрительное впечатление, обусловленное идейным и композиционным решением (сравниваемые объекты представляют собой тару с раскрытым верхом, в которую помещены торчащие из нее разнонаправленно

разноцветные пиротехнические изделия в форме ракет, в том числе с конусовидной верхней частью); 2) смысловое (идейное) сходство (тары, из которых торчат разноцветные пиротехнические изделия в форме ракет); 3) графическое сходство (форма тары в виде параллелепипеда и натуралистического характера изображения; невыразительный цвет тары; форма пиротехнических изделий, в том числе с конусовидной верхней частью; сходное пестрое цветовое сочетание пиротехнических изделий; нанесенные рисунки на пиротехнические изделия в виде колец или спиралевидных полос в различном цветовом сочетании);

- для выявления реального смешения использования внешнего вида павильонов для продажи фейерверков ООО «Красноярский фейерверк» было заказано социологическое исследование (приложение №1), результаты которого показали, что внешний вид павильонов, выполненных по объемному товарному знаку по свидетельству № 799830, у обычного потребителя в городе Красноярске вызывает ассоциации с павильонами торговой марки «Бабах» (принадлежит ООО «Красноярский фейерверк», свидетельство №513853), выполненными в соответствии с промышленными образцами №111204 и №111205;

- согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация товарных знаков сходных до степени смешения с ранее зарегистрированными промышленными образцами без учета понятия «однородные товары и/или услуги», то есть независимо от перечня товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения в качестве товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной поскольку оно является патентообладателем патентов по промышленным образцам №№111204, 111205, что отражено в публичных сведениях по указанным патентам.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830

недействительной полностью на основании подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия отчета МаркетингЛаб от 20.06.2022;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК»;
3. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства №2019755281/50 (W19043958) от 25.05.2020;
4. Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755281/50 (W19043958) от 08.02.2021;
5. Копия письма патентного поверенного Тоцкой Марины Георгиевны ИСХ141-20 от 29 декабря 2020 по заявке №2019755281/50 (W19043958) от 25.05.2020.

Лицом, подавшим возражение, 29.08.2022 было направлено дополнение к возражению от 04.07.2022, в котором он отмечал следующее:

- в производстве Арбитражного суда Свердловской области находятся дела по искам индивидуального предпринимателя Метёлкина Д.Ю. к индивидуальному предпринимателю Туралину А.Н. (№А60-53623/2021) и индивидуальному предпринимателю Вагнеру Р.С. (№А60-53622/2021);

- согласно определению о назначении дела №А60-53623/2021 к судебному разбирательству от 10 января 2022 года (приложение №6) и исковому заявлению (приложение №7) индивидуальный предприниматель Метёлкин Д.Ю. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Туралину А.Н. о взыскании компенсации;

- в рамках дела №А60-53623/2021 индивидуальным предпринимателем Метёлкиным Д.Ю. было представлено заключение исследования от 24 сентября 2021 года (приложение №8), в выводах которого указывалось, что в сравниваемых объемном товарном знаке по свидетельству №799830 в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» и обозначениях в виде

объемного изображения «коробки с Фейерверками» присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также тождества неохраноспособных словесных элементов;

- в то же время индивидуальный предприниматель Туралин А.Н. использовал для оформления своих торговых павильонов дизайн промышленного образца по патенту №111204, что подтверждается лицензионным договором №02-99П от 01.10.2019 (приложение №9), заключенным между ООО «Красноярский фейерверк» и Туралиным А.Н.;

- тем самым индивидуальный предприниматель Метёлкин Д.Ю. своими исковыми заявлениями и приложенными к ним исследованиями подтверждает сходство до степени смешения между патентом на промышленный образец №111204 и объемным товарным знаком по свидетельству №799830, что противоречит нормам подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К дополнению от 29.08.2022 к возражению от 04.07.2022 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

6. Определение о назначении дела №А60-53623/2021 к судебному разбирательству от 10 января 2022 года;

7. Исковое заявление о выплате компенсации;

8. Заключение исследования от 24 сентября 2021;

9. Лицензионный договор №02-99П от 01.10.2019;

10. Определение о назначении дела №А60-53622/2021 к судебному разбирательству от 10 января 2022 года.

Лицом, подавшим возражение, 16.01.2023 было направлено второе дополнение к возражению от 04.07.2022, в котором указывалось следующее:

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый объемный товарный знак по свидетельству № 799830 порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги, поскольку лицо, подавшее возражение, в течение нескольких лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака широко использовало дизайн

павильона в виде коробки фейерверков, вследствие чего данный дизайн стал узнаваемым среди потребителей (оспариваемый товарный знак нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса);

- первое упоминание о дизайне магазина фейерверков в виде коробки с фейерверками было 10 декабря 2015 года, о чем свидетельствует публикация новостного портала, доступ к которой обеспечивается электронным архивом Wayback Machine (<http://web.archive.org/>) (приложение №11);

- таким образом, до даты приоритета спорного товарного знака на российском рынке уже присутствовал магазин с внешним видом «коробки с фейерверками», принадлежавший лицу, подавшему возражение (приложение №12);

- лицом, подавшим возражение, представлены документы и материалы, которые свидетельствуют о факте осуществления деятельности на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака, а также позволяют определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что осуществлены большие объемы оказания услуг, затраты на рекламу, подтверждают широкую территорию их распространения в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем присутствуют основания для вывода о наличии у среднего российского потребителя устойчивой ассоциативной связи спорного товарного знака с лицом, подавшим возражение (приложения №№13-36);

- кроме того, лицо, подавшее возражение, считает необходимым сообщить, что 20.11.2015 ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» в лице директора Кулишенко Алексея Леонидовича, заключило договор с проектной организацией АО «РосЕвро Девелопмент-Красноярск», которая готовила архитектурный проект павильона для продажи фейерверков на территории ТДЦ «Планета», в приложении к которому приведен эскиз конструкции, созданный автором Кулишенко Алексеем Леонидовичем, а также приведены характеристики конструкции («оформление павильона в виде большой открытой гофрокоробки с фейерверками» (приложение №31);

- автор эскиза никогда не предоставлял согласий на использование его произведения в товарном знаке другим лицам. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак зарегистрирован с нарушением подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку изобразительный элемент товарного знака является тождественным известному в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению искусства/его фрагменту, без согласия правообладателя, так как права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждает приложенный договор от 20.11.2015 (приложение №31);

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, указывает, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом злоупотребления права и недобросовестной конкуренцией.

Ко вторым дополнениям от 16.01.2023 к возражению от 04.07.2022 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

11. Скриншот электронного ресурса по теме «Возле красноярского ТРЦ появилась необычная инсталляция от магазина «Бабах»
<http://web.archive.org/web/20151229170007/https://newslab.ru/news/690176>;

12. Скриншоты публикаций с сайта newslab.ru;

13. Скриншот электронного ресурса по теме «Магазин «Бабах» прямо у входа в ТРЦ «Планета»
<http://web.archive.org/web/20210507101906/https://babah24.ru/news/magazinbabakh-priamo-u-vkhoda-v-trts-planeta-703/>;

14. Скриншот электронного ресурса по теме «Маркетинг 80 lvl.»
http://web.archive.org/web/20160713070335/https://pikabu.ru/story/marketing_80_lvl_4327649;

15. Скриншот электронного ресурса по теме «Красноярский креатив от рекламщиков»
http://web.archive.org/web/20151215040412/http://pikabu.ru:80/story/krasnoyarskiy_kreativ_ot_reklamshchikov_3845989;

16. Скриншот публикации на сайте крупного Российского поставщика фейерверков компании Пирофф от 10 декабря 2015 <https://www.piroff.ru/press-center/news/darite-lyudyam-prazdnik-a-ne-skidku/>;

17. Благодарственное письмо Пирофф о том, что ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» принимал участие в форуме в 2016 году;

18. Скриншот публикации Piroff в Facebook от 8 декабря 2015;

19. Сертификат о том, что компания входит в ассоциацию Пиротехников России;

20. Сводный отчет о рекламных затратах на продвижение дизайна в виде «коробки»;

21. Эфирные справки от радио с текстовым содержанием роликов за 2016 - 2018 годы;

22. Эфирные справки о размещении аудио рекламы в магазинах города и края, с текстом роликов за 2016 - 2019 годы;

23. Копии платежных поручений ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК», подтверждающих фактическую оплату услуг по рекламе в период с 2015 по 2019 годы;

24. Копии платежных поручений ИП Кулишенко А.Л., подтверждающие фактическую оплату услуг по рекламе в период с 2015 по 2019 годы;

25. Справки об участии ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» в фестивалях в 2016-2019 годах;

26. Отчет о широкой огласке внешнего вида магазинов ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» в социальных сетях ВК и Instagram;

27. Отчет о публикациях в сети интернет с 2015 по 2019 годы;

28. Отчет по сайту ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» babah24.ru, статистика посещения и география регионов;

29. Скриншоты главных страниц сайта babah24.ru через сервис <http://web.archive.org/>;

30. Отчет об открытых магазинах в виде ящиков и коробок с 2015 по 2019 годы;

31. Договоры, подтверждающие фактическое размещение магазинов;

32. Письмо компании «Праздник маркет» о том, что с согласия ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» с конца 2016 года были открыты магазины с дизайном «коробки с фейерверками» в следующих городах Российской Федерации: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Кострома, с подтверждающими договорами аренды;

33. Письмо компании ООО «Волга-Волга» (торговая сеть «Файербах») о том, что с согласия ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» были открыты магазины с дизайном «коробки с фейерверками» в Ярославской и Тверской областях с 2016 года;

34. Магазины пиротехники «Файербах» с 2016 по 2021 годы;

35. Протокол нотариуса, подтверждающий, что после Файербаха на парковке ТЦ Альтаир был размещен магазин «Коробка фейерверков»;

36. Результаты проведения Социологического исследования в городе Красноярске, подтверждающие что магазин в форме коробки у людей ассоциируется с магазином «Бабах».

Правообладатель 27.01.2023 направил отзыв на возражение, поступившее 04.07.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак не имеет существенных признаков, присущих промышленному образцу, не имеет доминирующих признаков, и при определении сходства до степени смешения с другим обозначением рассматривается в целом;

- товарный знак по свидетельству №799830 не является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205, так как отсутствует общее зрительное впечатление между сравниваемыми средствами индивидуализации, влияние на которое оказывают различный стиль изображения коробки (ящика), различные изобразительные элементы и разные словесные элементы;

- Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.10.2022 патент по промышленному образцу №111205 признан

недействительным полностью в связи с признанием его несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса);

- в соответствии с пунктом 45 Правил, установить однородность товаров товарного знака и промышленного образца невозможно, так как промышленный образец не относится к товарам или услугам, для промышленного образца не имеет значения слова, символы, буквы, указанные на сторонах промышленного образца, поэтому можно говорить о сходности до степени смешения только по внешнему виду и первому впечатлению;

- в подтверждение довода о реальном смешении внешнего вида павильонов для продажи фейерверков лицо, подавшее возражение, ссылается на социологическое исследование, проведенное ООО «Маркетинг Лаб» (приложение №1), однако, данное исследование не может быть принято коллегией во внимание, поскольку его результаты касаются только города Красноярска, а не всей территории Российской Федерации;

- кроме того, социологическое исследование, проведенное ООО «Маркетинг Лаб» (приложение №1), противоречит социологическому исследованию, представленному ООО «Красноярский фейерверк» в отзывах на возражения против выдачи патентов на промышленные образцы №№111204, 111205, в котором был сделан вывод о том, что патенты на промышленные образцы №№111204, 111205 имеют различное общее восприятие (приложение №37);

- правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки



«ФЕЙЕРВЕРКИ», «КОРОБКА ФЕЙЕРВЕРКОВ.РФ», «КОРОБКА ФЕЙЕРВЕРКОВ.РФ» по свидетельствам №№799830, №818420, №859697 (приложение №44), следовательно, экспертизой неоднократно установлено отсутствие сходных до степени смешения промышленных образцов, препятствующих регистрации товарных знаков;

- согласно общедоступным источникам дизайны павильонов ООО «Красноярский фейерверк» используются только в Красноярском павильоне, лицо, подавшее возражение, не использует данные дизайны павильонов в других

регионах, что установлено решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-51/2022 от 16.06.2022;

- проект оспариваемого товарного знака был разработан и опубликован в общедоступном источнике Метёлкиным Д.Ю. до даты подачи заявки на патент по промышленному образцу №111205. В Центральной части Российской Федерации и районах Северо-Западного региона известен именно оспариваемый товарный знак, а не дизайны павильонов по патентам на промышленные образцы №№111204, 111205;

- первый павильон по проекту оспариваемого товарного знака был построен, установлен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года в Вологде, а к концу 2017 года уже функционировали 4 павильона в Вологде и 2 павильона в Череповце;

- в 2018 году география начала расширяться – открыты павильоны в Ярославле и Московской области, к 2018 году их количество увеличилось до 19 штук, а к 2019 году – до 27 штук;

- в 2018 году один павильон в виде коробки фейерверков был установлен на территории надземного паркинга возле ТЦ «Драйв» в Москве, что подтверждается договором аренды №12-12/2018-Ф от 12.12.2018 (приложение №40), а также видеороликом в сети Интернет (<https://youtu.be/s1biqmlx5tU>);

- в настоящее время Метёлкиным Д.Ю. построено, установлено и введено в эксплуатацию 45 фирменных фейерверк-боксов в виде товарного знака №799830 на территории Московской (Пушкино, Электросталь, Балашиха, Дмитров, Подольск, Королев, Одинцово, Железнодорожный, Климовск, Мытищи, Домодедово, Щелково, Бронницы), Вологодской (Вологда, Череповец), Владимирской (Владимир), Калужской (Калуга), Рязанской (Рязань), Тульской (Тула, Новомосковск), Ярославской (Ярославль, Рыбинск) областей (сайт Интернет <https://коробкафейерверков.рф>);

- правообладателем в процессе регистрации оспариваемого товарного знака были указаны сведения, подтверждающие приобретение различительной способности заявленного обозначения;

- правообладатель дополнительно обращает внимание на то, что дела, которые были рассмотрены в Арбитражном Суде Свердловской области (приложения №№6, 10) не имеют отношения к данному возражению, так как ИП Туралин А.Н. и ИП Вагнер Р.С. в период рассмотрения данных судебных дел не имели зарегистрированных лицензионных договоров с патентообладателем патентов по промышленным образцам №№111204, 111205 и не использовали данные промышленные образцы в своей деятельности;

- таким образом, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные патенты по промышленным образцам №№111204, 111205 не являются сходными до степени смешения, следовательно, оспариваемое обозначение не нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К отзыву от 27.01.2023 правообладателем были приложены следующие материалы:

37. Техническое заключение по сравнению промышленных образцов от 27.05.2022 Архитектурно-конструкторского бюро «Атриум»;

38. Протокол нотариального осмотра доказательств от 21.10.2021;

39. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-49/2022 от 16.06.2022, в котором ООО «Красноярский фейерверк» выступало в качестве третьего лица, а Метелкин Д.Ю. выступал в качестве ответчика;

40. Договор аренды №12-12/2018-Ф от 12.12.2018;

41. Публикация 1 канала;

42. Публикация Ютуб;

43. Статистика посещаемости Москвы;

44. Копии свидетельств на товарные знаки №№818420, 859697.

Правообладателем 06.03.2023 было направлено дополнение к отзыву от 27.01.2023, в котором он отмечал следующее:

- патент на промышленный образец №111205 не может быть основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №799830, так как Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от

07.10.2022 данный патент был признан недействительным полностью в связи с признанием его несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса);

- таким образом, оспариваемый товарный знак может противоречить подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса только ввиду его возможного сходства до степени смешения с противопоставленным патентом на промышленный образец №111204;

- оспариваемый товарный знак отличается от противопоставляемого патента по промышленному образцу №111204 выполнением корпуса павильона в виде стилизованной коробки, а не в виде стилизованного деревянного ящика; отсутствием над дверной секцией свисающей гирлянды петард; по колористическому решению корпуса павильона, не имитирующем состаренную древесину; отсутствием оконных секций с переходом с фасадной стороны павильона на боковую сторону; отсутствием дверной секции и оконных секций;

- то есть по совокупности существенных признаков сравниваемые объекты средств индивидуализации не совпадают;

- более того, данный вывод подтверждается самим патентообладателем промышленного образца. Так, в материалы по рассмотрению указанного выше возражения (делопроизводство №2022В01227) в обоснование точки зрения о том, что «абсолютное большинство потребителей различают исследуемые типы оформления торговых точек, а именно ящик и коробку» патентообладатель представил результаты социологического исследования «Восприятие потребителем торговых точек по продаже фейерверков». Утверждения об обратном в рамках рассмотрения настоящего возражения не могут быть приняты коллегией, поскольку будут представлять собой противоречивое поведение, что является основанием для применения принципа эстоппель (утрата права лица на возражение);

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения

потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги;

- в качестве подтверждения введения потребителей в заблуждение лицом, подавшим возражение, приведены различного рода документы (скриншот публикации на сайте www.piroll.ru от 10.12.2015; публикация в Facebook от 08.12.2015; протокол осмотра доказательств от 03.06.2022; сертификат о том, что компания входит в ассоциацию пиротехников России; благодарственные письма; сводный отчет о рекламных затратах в период с 2015 по 2019 годы; платежные поручения за период с 2015 по 2019 годы; эфирные справки о рекламе; отчет о публикациях в сети Интернет с 2015 по 2019 годы; отчет об открытых магазинах в виде ящиков и коробок с 2015 по 2019 годы; договоры аренды; отчет по сайту с географией; отчет о широкой огласке внешнего вида магазинов в социальных сетях ВК и Instagram; публикации на сайте Pikabu и так далее), однако, правообладатель обращает внимание на то, что: 1) скриншоты публикаций в сети интернет не подтверждают широкую известность среди потребителей и наличие стойкой ассоциативной связи между внешним видом павильона и конкретной компанией; 2) благодарственные письма не содержат информации о внешнем виде павильона и не относятся к предмету доказывания; 3) сертификат о том, что компания входит в ассоциацию пиротехников также не относится к предмету доказывания, так как не подтверждает наличие ассоциативной связи в глазах потребителей; 4) эфирные справки о рекламе содержат только наименование, но не подтверждают ассоциацию потребителей с внешним видом павильона, использование радиорекламы, в том числе в торговых центрах никоим образом не может способствовать повышению известности именно внешнего вида торгового павильона; 5) результаты социологических опросов также не подтверждают широкой известности среди потребителей, более того, вопросы, поставленные перед респондентами, сформулированы некорректно, социологический опрос проведен в одном регионе - в городе Красноярске, сведений об узнаваемости павильонов фейерверков в иных регионах Российской Федерации не содержит; 6) реклама на телевидении, в сети интернет, платное размещение магазинов в

справочниках не содержит подтверждений размещения изображения внешнего вида павильона, в том числе внешнего вида павильона. Платежные поручения соответствующим поставщикам услуг не содержат ссылок на содержание размещаемых рекламных материалов; 7) сам факт участия в фестивалях не является доказательством использования в рамках фестивалей изображения внешнего вида павильона;

- при этом правообладатель оспариваемого товарного знака отдельно просит принять во внимание имеющую преюдициальное значение позицию Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-49/2022 (приложение №39), в котором лицо, подавшее возражение, выступало в качестве третьего лица и представило те же документы. Так, суд указал следующее: «Результаты социологических опросов потребителей, свидетельствующие об известности российским потребителям (покупателям пиротехнических изделий) дизайна магазинов пиротехнических изделий в виде коробки с торчащими ракетами ни истцом, ни обществом не представлялись. Представленная обществом статистика по сайту babah24.ru свидетельствует о том, что посещение сайта в основном осуществлялось жителями Сибирского региона, посещение сайта со стороны жителей иных регионов России являлось незначительным, в связи с чем данная статистика не может быть признана доказательством, подтверждающим широкую известность потребителям спорного дизайна. Благодарственные письма и дипломы, полученные обществом и предпринимателем Кулишенко А.Л., не могут подтверждать фактические обстоятельства, указывающие на широкую известность потребителям спорного дизайна магазинов. С учетом изложенного суд не может признать подтвержденным достаточной совокупностью доказательств факт получения сходным с товарным знаком обозначением известности среди российских потребителей в результате его использования иными лицами»;

- таким образом, отсутствуют доказательства широкой известности дизайна павильонов потребителям и наличия стойкой ассоциативной связи в глазах

потребителей с лицом, подавшим возражение, следовательно, оспариваемое обозначение не нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- в дополнениях от 16.01.2023 лицо, подавшее возражение, указывает, что в 2015 году Кулишенко Алексей Леонидович создал некий «эскиз», полагая, что «эскиз» в рассматриваемом случае должен оцениваться как произведение изобразительного искусства;

- в представленных в обоснование данного довода документов (приложение №31) не представляется возможным установить, кто именно является автором «эскиза»;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Правом на подачу такого возражения по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса обладает только заинтересованное лицо. Из системного толкования указанных норм права следует, что ограничения в отношении регистрации товарных знаков, содержащих в составе произведения искусства или их фрагменты, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники. Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013;

- в материалах возражений отсутствуют доказательства, подтверждающие авторское право Кулишенко А.Л. на спорный «эскиз», а также документы о передаче исключительного права на произведение лицу, подавшему возражение. Данное обстоятельство само по себе является основанием для отказа в удовлетворении возражений по данному основанию;

- чтобы утверждать, что имело место заимствование чужого объекта авторского права, должно быть подтверждено его однозначное использование другим лицом. Многие похожие произведения объективно могут быть созданы, получены разными лицами, работающими параллельно, независимо друг от друга;

- оспариваемое обозначение и противопоставленный ему «эскиз» отличаются стилистически, выполнены в различной художественной манере, имеют разную композицию, цветовое сочетание, объекты представлены с разных ракурсов. Путем простого визуального сравнения можно установить, что сравниваемые объекты не являются тождественными, правообладатель товарного знака не использует спорное произведение, а исключительное право на произведение, соответственно, не нарушается;

- кроме того, для того чтобы в целях применения названной выше нормы признать использованным конкретное произведение (при доказанности известности этого произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как конкретного произведения. Такой подход отражен, в том числе, в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 № 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела № СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства). Доказательств узнаваемости эскиза в товарном знаке как конкретного произведения искусства не представлено;

- соответственно, основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем случае отсутствуют.

Лицом, подавшим возражение, 07.03.2023 были направлены письменные комментарии в ответ на дополнения от 06.03.2023 к отзыву правообладателя от 27.01.2023, в которых оно отмечало следующее:

- в возражении (приложение №45), поданном Метёлкиным Д.Ю. 25.04.2022 против выдачи патента на промышленный образец № 111204 в виде ящика

(приложение №46), утверждалось, что он не соответствует критерию «оригинальность», ввиду того, что «имеет сходный по внешнему восприятию дизайн магазина», как и коробка (приложение №47);

- кроме того, Метёлкиным Д.Ю. 07.11.2022 было подано обращение (приложение №48) по заявке на товарный знак № 2022733690 (в виде ящика) от 25.05.2022 о том, что заявленное обозначение в виде ящика и товарный знак по свидетельству №799830 (в виде коробки) сходны до степени смешения;

- также известны два решения суда №А60-53622/2021 (приложение №49) и №А60-53623/2021 (приложение №50), согласно которым внешние виды павильонов ответчиков (в виде ящика) были признаны сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №799830;

- таким образом, основываясь на утверждении самого Метёлкина Д.Ю., можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 в виде коробки сходен до степени смешения с патентом на промышленный образец №111204 в виде ящика.

К письменным комментариям от 07.03.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

45. Возражение против выдачи патента на промышленный образец №111204;
46. Патент на промышленный образец №111204;
47. Патент на промышленный образец №111205;
48. Обращение по заявке на товарный знак №2022733690;
49. Решение по делу А60-53622/2021;
50. Решение по делу А60-53623/2021.

Правообладателем 30.03.2023 были направлены вторые дополнения к отзыву от 27.01.2023, в которых он указывал следующее:

- пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ (статья 1257 Кодекса). При этом имя Кулишенко Алексей Леонидович не указано на экземпляре произведения,

отсутствует информация об обстоятельствах создания данного произведения, иных доказательств авторства представлено не было;

- при этом Кулишенко Алексей Леонидович не является лицом, подавшим возражение, следовательно, не представляется возможным установить, какая существует связь между ООО «Красноярский фейерверк» и автором эскиза (произведения искусства), ссылка на который присутствует в материалах дела;

- таким образом, доводы о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав в отношении объекта (объектов) интеллектуальной собственности, созданных творческим трудом конкретного автора, не являются подтвержденными доказательствами, представленными в материалы дела;

- указанный в возражении «эскиз» не сходен с оспариваемым товарным знаком. Так, оспариваемый товарный знак и противопоставленное произведение искусства отличаются своей формой в виду различного композиционного решения, а также отличается ракурс изображения, пространственное положение элементов, цветовое решение;

- правообладатель обращает внимание коллегии на тот факт, что в материалы дела не представлены надлежащие доказательства фактического создания Кулишенко Алексеем Леонидовичем эскиза (произведения искусства), а также то обстоятельство, что невозможно установить наличие переработки;

- изображение патентов на промышленные образцы, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, и эскиз (произведение искусства) имеют существенные отличия, отличаются стилистически, выполнены в различной художественной манере, имеют разную композицию, цветовое сочетание так далее.

Лицом, подавшим возражение, 31.03.2023 было направлено четвертое дополнение к возражению от 04.07.2022, в котором оно обращало внимание на следующее:

- ранее в Палате по патентным спорам рассматривался спор об аннулировании патента на промышленный образец №111204 на основании его несоответствия условиям патентоспособности. В частности, оспаривалась

оригинальность на основании якобы общего визуального впечатления и сходства по внешнему восприятию патентов на промышленные образцы №№111204, 111205. Однако, такой критерий, как сходство до степени смешения коробки и ящика не оценивался в принципе, поскольку отсутствует в нормах для определения патентоспособности промышленного образца;

- сравнение оспариваемого товарного знака и противопоставленного патента на промышленный образец №111204 показало следующее: 1) оба обозначения объёмные, в виде транспортной упаковки, с соответствующими транспортными обозначениями. Сверху (на крыше) упаковки торчат ракеты и петарды; 2) оба обозначения содержат на крыше объёмные элементы в виде ракет с колпачками. Основания ракет разноцветные в полоску и звездочки, колпачки цветные однотонные; 3) существенные элементы: тара, торчащие разноцветные ракеты – совпадают; 4) оба обозначения выполнены в одинаковой цветовой гамме; 5) сравниваемые обозначения имеют семантически тождественные словесные элементы «ФЕЙЕРВЕРКИ»/«FIREWORKS»; 6) оба обозначения содержат в себе знаки маркировки грузов на упаковке, а также знаки класса опасности 1.4 «взрывчатые вещества»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный патент на промышленный образец №111204 создают общее зрительное впечатление и являются сходными до степени смешения;

- правообладатель в своем дополнении от 06.03.2023 к отзыву от 27.01.2023 просит принять во внимание позицию Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-49/2022. Судом был рассмотрен спор по заявлению ИП Туралина А.Н. о признании действий ИП Метёлкина Д.Ю. по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции. В рамках данного дела Судом проводилась оценка действий ИП Метёлкина Д.Ю. исключительно на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Судом не оценивался внешний вид оспариваемого товарного знака на предмет смешения с патентом на промышленный образец №111204. Поскольку ООО «Красноярский фейерверк» не являлся истцом по делу и судом не проверялись

действия ИП Метёлкина Д.Ю. в отношении общества, то при рассмотрении возражения против товарного знака по свидетельству №799830 не должно приниматься во внимание решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-49/2022;

- ООО «Красноярский фейерверк» является заинтересованным лицом по оспариванию правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 в рамках подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку Кулишенко А.Л. на момент создания авторского изображения являлся работником ООО «Красноярский фейерверк» и созданные им эскизы являлись служебными произведениями (копия трудового договора – приложение №51);

- на основании этого в патентах на промышленный образцы №№111204, 111205 в качестве автора указан Кулишенко А.Л., а патентообладателем является ООО «Красноярский фейерверк».

К четвертому дополнению от 31.03.2023 к возражению от 04.07.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

51. Трудовой договор от 27.11.2009 между ООО «Красноярский фейерверк» и Кулишенко А.Л.;

52. Копия нотариального осмотра, подтверждающего обмен пакетом документов между Директором ООО «Красноярский фейерверк» и представителем арендодателя (Дмитриева Наталья), и представителем компании по печати баннеров (Бянкина Анастасия) на ноябрь 2015 года. Комплект документов включает карандашный эскиз, макет изображение в графическом редакторе, исходники для печати баннера;

53. Цветные изображения.

На заседании коллегии 05.04.2023 правообладателем было представлено в материалы дела решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу №СИП-51/2022, согласно которому Суд решил: требования индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича и Общества с ограниченной ответственностью «Красноярский фейерверк» к индивидуальному предпринимателю Метёлкину Дмитрию Юрьевичу о признании актом

недобросовестной конкуренции действий, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 799830, оставить без удовлетворения (приложение №54).

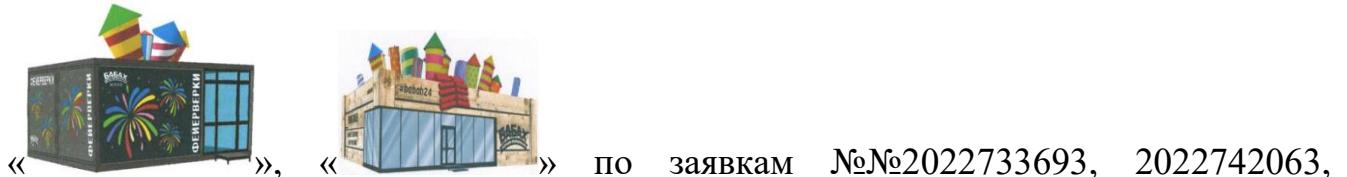
Лицом, подавшим возражение, 01.05.2023 было представлено пятое дополнение к возражению от 04.07.2022, в котором он сообщал следующее:

- в рамках судебного разбирательства А60-53623/2021 (приложение №50) Арбитражным судом Свердловской области 03 октября 2022 года вынесено решение о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб. с индивидуального предпринимателя Туралина А.Н. за использование внешнего вида павильонов сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №799830. В результативной части решения приводится обоснование наличия смешения: «Сравниваемые обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» являются сходным до степени смешения с объемным товарным знаком виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство №799830, так как обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» ассоциируется с товарным знаком в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство №799830 в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом значимым критерием при их сравнении является анализ сходности доминирующих графических изображений и словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами. Анализ показал, что в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 и обозначениях в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами»;

- ООО «Красноярский фейерверк» были поданы заявки на регистрацию объемных товарных знаков, выполненных в виде павильонов с ракетами на крыше, в том числе, в виде изображений, тождественных внешнему виду патента



по промышленному образцу №111204: обозначения «», «»,



«», «» по заявкам №№2022733693, 2022742063,

2022733689, 2022733690 (приложения №№55-58), при этом по каждой из этих заявок на товарные знаки в ФГБУ ФИПС Метелкиным Дмитрием Юрьевичем были поданы заявления (исходящие №83-22 от 07.11.2022, №85-22 от 07.11.2022, №86-22 от 07.11.2022, №84-22 от 07.11.2022) в которых он указывает на то, что заявленные изображения являются схожими до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №799830;

- учитывая специфику пиротехнического рынка, присутствуют основания для вывода о появлении у среднего российского потребителя ложной устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, что недопустимо;

- лицо, подавшее возражение, прилагает в материалы дела сканированное изображение оригинала эскиза, созданного Кулишенко Алексеем Леонидовичем в ноябре 2015 года и использованного для создания первого павильона в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше (приложение №59);

- в подтверждение авторства лицо, подавшее возражение, также прикладывает письмо от ООО «Планетамолл-Красноярск» (правопреемник АО «РосЕвроДевелопмент - Красноярск») №226-КР/23 от 28.04.2023 года, в котором описывается хронология событий по созданию и установке первого павильона фейерверков в виде открытого гофрированного ящика с ракетами на крыше (приложение №60);

- согласно эскизу и описанию, содержащихся в договоре №611-КР/15 от 20.11.2015 (приложение №31), был построен и открыт павильон фейерверков в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше. Как уже отмечалось в материалах возражения открытие магазина широко анонсировалось в СМИ;

- лицо, подавшее возражение, также прилагает Заключение специалиста Центра экспертно-деловых услуг ООО «ВСПК» №421-3А/23 от 21.04.2023 (приложение №61), из выводов которого следует, что изображение в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 (приложение №31) является чёрно-белой копией изображения павильона фейерверков, в виде раскрытой коробки с торчащими ракетами, на листе формата А3 (приложение №59). Признаки того, что страница с приложением №1 к договору возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 была добавлена позже, отсутствуют;

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, прилагает договор об отчуждении исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62), согласно которому автор Кулишенко Алексей Леонидович передал исключительные права на дизайн павильона фейерверков в целом и первоначальный эскиз в частности – ООО «Красноярский фейерверк».

К пятому дополнению от 01.05.2023 к возражению от 04.07.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

55. Заявка на регистрацию товарного знака №2022733693, письмо Метёлкина Д.Ю. в Отдел экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общезвестных товарных знаков ФГБУ ФИПС исх. №86-22 от 07.11.2022;

56. Заявка на регистрацию товарного знака №2022742063, письмо Метелкина Д.Ю. в Отдел экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общезвестных товарных знаков ФГБУ ФИПС исх. №83-22 от 07.11.2022;

57. Заявка на регистрацию товарного знака №2022733689, письмо Метелкина Д.Ю. в Отдел экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общезвестных товарных знаков ФГБУ ФИПС исх. №84-22 от 07.11.2022;

58. Заявка на регистрацию товарного знака №2022733690, письмо Метелкина Д.Ю. в Отдел экспертизы заявок на товарные знаки и рассмотрения общеизвестных товарных знаков ФГБУ ФИПС исх. №85-22 от 07.11.2022;

59. Эскиз павильона фейерверков в виде гофрокоробки с ракетами от ноября 2015 года;

60. Письмо о предоставлении информации от ООО «Планетамолл-Красноярск» №226-КР/23 от 28.04.2023 года;

61. Заключение специалиста Центра экспертно-деловых услуг ООО «ВСПК» №421-3А/23 от 21.04.2023;

62. Договор отчуждения исключительного права от 15.04.2023.

Правообладателем 22.05.2023 было направлено третье дополнение к отзыву от 27.01.2023, в котором он отмечал следующее:

- в отношении представленного лицом, подавшим возражение, договора отчуждения исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62) есть несколько комментариев: 1) представленный договор датирован апрелем 2023 года. В тексте договора при этом указано, что права переданы в 2015 году; 2) невозможно установить, исполнен ли данный договор по состоянию на весну 2023 года в принципе. Отсутствует акт приема-передачи, счет, платежное поручение; 3) невозможно достоверно установить, какие именно произведения предположительно были переданы в рамках договора; 4) отчуждение исключительного права происходит на основании договора только в письменной форме. В связи с этим, действие договора об отчуждении исключительного права не может быть распространено на период, предшествующий дате его подписания. Это исключается самим существом исключительного права. Одним из правомочий правообладателя является право на распоряжение соответствующим правом. В данном случае предполагаемый «новый» правообладатель не мог распоряжаться исключительным правом в период с 2015 года по 2023 год, поскольку отчуждение может быть оформлено только в письменном виде, а этого сделано не было. Соответственно, оговорка о действии договора с 2015 года является незаконной; 5) кроме того, положения пункта 2 статьи 425 Кодекса

(применение условий договора к отношениям возникшим до заключения договора) предусматривают, что распространение условий договора на предшествующий период возможно в случае, когда между сторонами фактически существовали отношения, урегулированные впоследствии договором (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.08.2005, определение ВС РФ от 10.12.2015 №304-ЭС15-9172). Однако, отношения по договору в отношении нематериального объекта - исключительного права - не могут быть так оформлены, т.к. момент отчуждения определяется именно моментом письменного оформления соответствующей сделки;

- соответственно, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 по подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Даже если предположить, что исключительное право на соответствующий эскиз было передано по представленному договору весной 2023 года, заинтересованность лица устанавливается на дату подачи соответствующего возражения. Возражение было подано задолго до того, как был подписан представленный в материалы дела договор.

Лицом, подавшим возражение, 22.06.2023 было направлено шестое дополнение к возражению от 04.07.2022, в котором оно дополняло материалы возражения актом приема-передачи и расходный ордер (приложение №63) к направленному ранее договору об отчуждении исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62). Согласно указанным документам автор Кулишенко Алексей Леонидович передал исключительные права на дизайн павильона фейерверков в целом и первоначальный эскиз в частности ООО «Красноярский фейерверк».

Правообладателем 20.08.2023 было направлено ходатайство о приобщении к материалам дела новых документов, а именно эскиза павильона, созданного Метёлкиным Д.Ю. (приложение №63).

Лицо, подавшее возражение, 05.09.2023 направило дополнительные комментарии к возражению, суть которых сводилась к следующему:

- правообладателем 04.08.2023 подано обращение от губернатора Вологодской области на имя руководителя Роспатента, касающееся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830, в котором содержится информация о том, что «с 2021 года ИП Метёлкин Д.Ю. производит и импортирует в крупном объеме широкую линейку пиротехнической продукции «Фейерверки Деда Мороза», продукция реализуется в 9 субъектах РФ. Товарные знаки АО «Дед Мороз» являются неотъемлемой частью проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» - одного из основных брендов Вологодской области, вследствие чего представляют собой особо значимые для Вологодчины средства индивидуализации её товаров. ИП Метёлкин Д.Ю. «осуществляет продвижение Вологодской области путём нанесения товарного знака на свою продукцию». В отношении данного обращения лицо, подавшее возражение, обращает внимание на некоторые обстоятельства: 1) в сети интернет не находится продукции под названием «Фейерверки Деда Мороза» (приложение №64), соответственно, есть сомнения в наличии в гражданском обороте данной продукции, а, тем более, в «крупных объемах»; 2) по данным открытых реестров ФИПС в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведениях о товарном знаке №799830 не содержится данных о регистрации предоставлении права использования на имя лицензиата АО «Дед Мороз» (приложение №65); 3) подавшим возражение, был проведен поиск по реестру товарных знаков РФ информационно-поисковой системы ФИПС по наименованию правообладателя АО «Дед Мороз». Было выявлено 9 товарных знаков (приложение №66), в сведениях о которых не было обнаружено информации о регистрации предоставлении права использования на имя лицензиата ИП Метёлкина Д.Ю. Таким образом, приведенные в обращении губернатора Вологодской области факты документально не подтверждены, не являются основанием полагать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799830 произведено в соответствии с законодательством;

- правообладателем представлены некие эскизы изображения павильона в виде коробки с фейерверками с надписями: «ФЕЙРВЕРКИ», «КРУТЫЕ ФЕЙРВЕРКИ», «осторожно крутые фейерверки», «осторожно крутые салюты», выполненные от руки на оборотных листах справок отчета кассира-операциониста, датированных 2014 и 2015 годами, а также представлен эскиз, выполненный на газете, датированной 05.06.2015;

- предоставляя данные дополнительные материалы, правообладатель, очевидно, намеревался показать, что в его товарном знаке использовано произведение, созданное автором Метелкиным Д.Ю. до даты приоритета товарного знака;

- в соответствии со статьей 1257 Кодекса «автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ, считается его автором, если не доказано иное». Из представленных дополнительных материалов не представляется возможным установить, кто является обладателем авторских прав на данный эскиз;

- в представленных дополнительных материалах (приложение №63) не отражены объективные источники информации, подтверждающие имя, дату создания или публикации (обнародования) произведения. Таким образом, данные эскизы не могут быть признаны достоверными и не подтверждают наличие авторского права на данное изображение у Метёлкина Д.Ю.;

- вместе с тем лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы возражения, где указано, что эскиз конструкции создан автором Кулишенко А.Л. и приведен в договоре от 20.11.2015 о предоставлении участка для размещения конструкции павильона в форме коробки;

- лицо, подавшее возражение, предоставило исчерпывающие доказательства авторских прав и известности произведения Кулишенко А.Л. до даты приоритета спорного товарного знака;

- резюмируя вышеизложенное, дополнительные материалы с изображением эскиза, поданные правообладателем 20.08.2023г. не отменяют факта несоответствия товарного знака по свидетельству №799830 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

К дополнениям от 05.09.2023 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие дополнительные материалы:

64. Скриншоты от 31.08.2023;

65. Сведения о товарном знаке по свидетельству №799830 из Открытых реестров ФИПС;

66. Результаты поиска в информационно-поисковой системе ФИПС по правообладателю АО «Дед Мороз».

Лицом, подавшим возражение, 09.10.2023 были направлены дополнительные пояснения по возражению, суть которых сводилась к следующему:

- торговый павильон по патенту на промышленный образец №111204 был возведен и эксплуатируется по настоящее время ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» (физическое открытие магазина состоялось 20 августа 2016 года), а павильон в виде раскрытой коробки по патенту на промышленный образец №111205, принадлежавший ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК», открылся 1 декабря 2015 года;

- первый же павильон по проекту оспариваемого товарного знака правообладателя был построен, установлен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года в городе Вологде;

- два года разницы – это существенный срок, учитывая достаточно узкий круг предпринимателей и компаний, занимающихся фейерверками в Российской Федерации;

- в отношении договора о передаче исключительных прав, заключенного между Кулишенко А.Л. и ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» 15.04.2023, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что право распространить действие договора на отношения, возникшие между сторонами ранее даты подписания договора, имеет место быть согласно статье 425 Кодекса, в том числе

в договорах отчуждения исключительного права. Аналогичная правовая позиция выражена по делу №А56-44762/2018 (приложение №67).

- лицо, подавшее возражение, указывает, что, независимо от авторства внешнего вида павильона, доводы, касающиеся сходства до степени смешения товарного знака № 799830 с промышленным образцом №111204, должны быть рассмотрены отдельно.

К дополнениям от 09.10.2023 лицом, подавшим возражение, было приложено Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2019 по делу А56-44762/2018 (приложение №67).

Правообладателем 12.10.2023 были направлены дополнительные комментарии по существу рассматриваемого возражения, в которых он указывал следующее:

- основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной, установленные подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем случае отсутствуют;

- указанный в возражении эскиз (произведение искусства) не сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- сравниваемые изображения имеют общей только идею изображения, реализация которой отличается стилистически, выполнением в различной художественной манере;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное произведение искусства отличаются особенностями формы, различным композиционным решением. Отличается ракурс изображения, пространственное положение элементов;

- различаются и элементы декоративного оформления коробок с фейерверками: в противопоставленном произведении искусства имеется крупный словесный элемент «БАБАХ», а в товарном знаке такой словесный элемент отсутствует, но присутствует слово «ФЕЙРВЕРКИ». Различаются написание слов, их расположение, очертания, имеются различия в смысловом значении.

Указанные элементы оказывают влияние на различное восприятие образов сравниваемых обозначений;

- на основании изложенного правообладатель полагает, что спорный товарный знак и противопоставленное произведение искусства имеют существенные графические отличия. Путем простого визуального сравнения можно установить, что данные изображения не являются сходными до степени смешения, правообладатель товарного знака не использует спорное произведение, и исключительное право на произведение Кулишенко А.А., соответственно, не нарушается;

- автором эскиза оспариваемого товарного знака является Метелкин Д.Ю.;

- пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Кодекса (статья 1257 Кодекса);

- Метелкин Д.Ю. осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере торговли пиротехническими изделиями с 2012 года по настоящее время. Данное обстоятельство установлено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2022 по делу №СИП-49/2022 (приложение №39), имеет преюдициальное значения для сторон настоящего административного спора, повторному доказыванию не подлежит;

- в процессе осуществления розничной торговли возникла необходимость индивидуализировать, выделить внешне услуги предпринимателя среди услуг аналогичного профиля, обеспечить известность у потребителей и контрагентов, получить положительную репутацию;

- идея размещения оформления магазина в виде коробки с ракетами привезена в 2013-2014 годы из США другом Метелкина Д.Ю., который в ходе нескольких поездок в США видел множество различных необычных торговых точек, оформленных в стиле миметической или новаторской архитектуры, для которой характерно необычная конструкция зданий, имитирующая назначение или функцию здания или продукта, с которым оно связано (https://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_architectore). Продавцы пиротехники в США

также активно используют этот стиль, размещая на крышах и элементах зданий имитацию ракет и пиротехнической продукции;

- автором эскиза, использованного в изображении оспариваемого товарного знака, является Метелкин Д.Ю., что подтверждается карандашным эскизом, выполненным на газете «Российская газете» от 05.06.2015, содержащим подпись Метелкина Д.Ю. и дату создания - 08.06.2015. Газета представлена в материалы возражений в скан-копии (приложение №63). Принадлежность подписи Метелкину Д.Ю. подтверждается актом экспертного исследования ООО «Агентство независимых экспертиз «Гранд Истейт» №2023.09-000172 от 27.09.2023 (приложение №68);

- воплощение идеи размещения ракет на крыше павильона осуществлялось Метелкиным Д.Ю. самостоятельно. В материалы дела представлены некоторые из сохранившихся рабочих набросков, нарисованные на обратных листах справок-отчетов кассира-операциониста ИП Метелкина Д.Ю. за период с декабря 2014 года по январь 2015 года (приложение №63). Справки-отчеты распечатаны на принтере, имеют подлинные подписи старшего кассира, руководителя;

- время создания эскиза павильона на каждом из представленных листов, можно установить исходя из информации, имеющейся на них (приложения №№69-82);

- таким образом, в материалы настоящих возражений представлены доказательства процесса создания творческим трудом Метелкина Д.Ю. эскиза павильона для розничной продажи пиротехнической продукции, в период за январь по июнь 2015 года;

- итог творческого процесса по созданию эскиза павильона отображен на странице «Российской газеты», содержит подпись автора Метелкина Д.Ю. и даты создания - 08.06.2015;

- согласно представленному эскизу (приложение №63) первый павильон в виде коробки с фейерверками построен, установлен и введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года в Вологде. К концу 2017 года функционировали 4 павильона в Вологде, 2 павильона в Череповце. В 2018 году открыты павильоны в Ярославе и

Московской области, их количество увеличилось до 19 в 2018 году и до 27 - в 2019 году. Фактические обстоятельства введения в эксплуатацию павильонов, выполненных по авторскому эскизу Метелкина Д.Ю. установлены решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-49/2022 от 16.06.2022 (приложение №39), имеют преюдициальное значение для сторон настоящего административного спора, повторному доказыванию не подлежат;

- согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу № СИП-24/2019, Решении Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-908/2021, после определения того, ссылаются лица на существование одного или двух объектов авторского права, коллегия должна установить факт обладания лицами, участвующими в деле, исключительными правами на спорные изображения;

- чтобы утверждать, что имело место заимствование чужого объекта авторского права, должно быть подтверждено его однозначное использование другим лицом;

- помимо прочего, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу №СИП-51/2022 (приложение №54) установлено, что «из материалов данного дела, с учетом установленных в рамках дела №СИП-49/2022 (приложение №39) обстоятельств, следует, что Метелкин Д.Ю. и ООО «Красноярский Фейерверк» фактически начали использовать сходное оформление торговых павильонов приблизительно в одно время, но в разных регионах, значительно удаленных друг от друга. Указанные обстоятельства, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, не позволяют достоверно утверждать, что ответчик позаимствовал это обозначение именно у общества «Красноярский Фейерверк». Судебный акт по указанному делу имеет преюдициальное значение для сторон настоящего административного производства, вступил в законную силу;

- использованное правообладателем в оспариваемом товарном знаке №799830 изображение было создано в июне 2015 году, то есть до

предполагаемого создания эскиза Кулишенко А.А., относящегося к ноябрю 2015 года;

- таким образом, доказательства факта нарушения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ в материалах настоящих возражений отсутствуют.

К дополнительным комментариям от 12.10.2023 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

68. Заключение почковедческой экспертизы;

69. Ответ ГУ МЧС России по Вологодской области от 21.09.2023 с приложениями;

70. Квитанция электронного билета (eTicket) ПАО Аэрофлот по маршруту Москва - Гуанчжоу от 24.01.2015;

71. Посадочный талон на рейс SU220 маршруту Москва - Гуанчжоу от 24.01.2015;

72. Ответ от ОАО «РЖД» от 22.09.2023;

73. Требование об уплате налогов (сборов) от 25.03.2015;

74. Договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2014;

75. Справка АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 22.09.2023;

76. Свидетельство о регистрации транспортного средства;

77. Ответ ООО «СПЕКТР-АВТО-Н» (скриншот эл.почты Метелкина Д.Ю.);

78. Скриншот из группы Вконтакте (www.vk.com/boxfireworks) с рекламной записью о начале продаж моноподов от 18.07.2015;

79. Скриншот из группы Вконтакте (www.vk.com/proselfer) с рекламной записью с фотографиями моноподов ProSelfer;

80. Запрос Western Union;

81. Ответ Western Union;

82. Информация о приостановление деятельности Western Union;

83. Протокол осмотра доказательств 35АА 1761731 от 21.10.2021;

84. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу №СИП-51/2022;

85. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2022 по делу №СИП-49/2022;

86. Ответ УФНС России от 09.10.2023.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №799830 правовая база для оценки его охранных способностей 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. № 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя,

связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 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 (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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 представляет



собой объемное обозначение « », состоящее из изобразительных элементов в виде открытой коробки, подставки, трубочек с наконечниками, квадратов и четырехугольников, цифровых элементов «1, 4; 6; 1», буквы «G», а также из словесных элементов «ФЕЙЕРВЕРКИ», «ОСТОРОЖНО КРУТЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ», «EXPLOSIVES», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в оспариваемом товарном знаке присутствуют неохраняемые элементы, а именно: слова «Фейерверки», «Внимание», «EXPLOSIVES», все информационные знаки, цифры, буквы и символы, изображение формы открытой коробки. Правовая охрана предоставлена в

отношении товаров и услуг 13, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству №799830 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 9 (1), 9 (3) статьи 1483 Кодекса (согласно возражению от 04.07.2022 и дополнениям к возражению от 16.01.2023).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В своём возражении от 04.07.2022 лицо, подавшее возражение, отмечало, что является патентообладателем патентов по промышленным образцам №№111204, 111205, что подтверждается сведениями, размещенными в Реестре промышленных образцов Российской Федерации (https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet), при этом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №799830 является сходным до степени смешения с указанными патентами по промышленным образцам, поскольку сравниваемые объекты имеют общее зрительное впечатление. Таким образом, ООО «Красноярский фейерверк» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренными положениями подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В дополнениях от 16.01.2023 лицо, подавшее возражение, указывало, что оно вводило в гражданский оборот павильоны, имеющие внешнее сходство с оспариваемым товарным знаком, что подтверждалось приложенными к дополнению материалами (приложения №№11-36). При этом данная деятельность

велась до даты приоритета оспариваемого обозначения - 31.10.2019. Следовательно, ООО «Красноярский Фейерверк» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренными положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в дополнениях от 16.01.2023 лицо, подавшее возражение, указывало, что товарный знак зарегистрирован с нарушением подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку изобразительный элемент товарного знака является тождественным известному в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведению искусства/его фрагменту, без согласия правообладателя, так как права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждает приложенный договор возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 (приложение №31). К указанному договору был приложен эскиз конструкции с концептуальной идеей оформить павильон в виде большой гофрокоробки с фейерверками. Заказчиком по данному договору выступал ООО «Красноярский фейерверк» в лице генерального директора Кулишенко А.Л. (лицом, подавшим возражение был представлен трудовой договор от 27.11.2009 между ООО «Красноярский фейерверк» и Кулишенко А.Л. (приложение №51)). Далее, 01.05.2023 лицом, подавшим возражение, было представлено сканированное изображение оригинала эскиза, созданного Кулишенко Алексеем Леонидовичем в ноябре 2015 года и использованного для создания первого павильона в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше (приложение №59). Позже, в дополнениях от 01.05.2023 лицом, подавшим возражение был представлен договор отчуждения исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62), согласно которому автор (Кулишенко А.Л.) передал исключительные права на дизайн павильона фейерверков в целом и первоначальный эскиз в частности – ООО «Красноярский фейерверк» (лицу, подавшему возражение), при этом согласно тексту указанного договора «стороны

пришли к соглашению распространить действия настоящего договора на отношения, возникшие с 01 декабря 2015 года».

Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП- 21/4, «лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, могут быть признаны те лица, которые являются правообладателями или исключительными лицензиатами на дату подачи возражения».

Коллегия не оспаривает тот факт, что формально на дату подачи возражения (04.07.2022) правообладателем эскиза павильона в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше являлся Кулишенко Алексей Леонидович. Однако 15.04.2023 Кулишенко А.Л. передал свои исключительные права на эскиз лицу, подавшему возражение (ООО «Красноярский фейерверк» (приложение №62). При этом согласно пункту 2 статьи 425 Кодекса «стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений». Указанный договор отчуждения содержал оговорку «стороны пришли к соглашению распространить действия настоящего договора на отношения, возникшие с 01 декабря 2015 года». Таким образом, и на дату подачи возражения (04.07.2022) правообладателем исключительных прав на эскиз павильона в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше являлся ООО «Красноярский фейерверк». Следовательно, ООО «Красноярский фейерверк» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренными положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В своём возражении от 04.07.2022 лицо, подавшее возражение, указывало, что оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентами по промышленным образцам №№111204, 111205.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.10.2022 патент по промышленному образцу №111205 признан недействительным полностью в связи с признанием его несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1352 Кодекса). Таким образом, в связи с тем, что указанный патент по промышленному образцу №111205 был признан недействительным полностью, его анализ в рамках противопоставления оспариваемого обозначению по положениям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в оспариваемом



товарном знаке «  » присутствуют неохраняемые элементы, а именно: слова «Фейерверки», «Внимание», «EXPLOSIVES», все информационные знаки, цифры, буквы и символы, изображение формы открытой коробки, однако, данные элементы влияют на общее восприятие потребителями оспариваемого товарного знака, ввиду чего также должны учитываться при анализе сходства данного товарного знака и патента по промышленному образцу №111204.



Противопоставленный патент «» по

промышленному образцу №111204 характеризуется следующей совокупностью существенных признаков: 1) выполнением корпуса павильона в виде стилизованного деревянного ящика; 2) выполнением на крыше павильона декоративных элементов, имитирующих ракеты со шляпками и петарды; 3) наличием дверной секции и оконных секций; 4) наличием над дверной секцией свисающей гирлянды петард; 5) выполнением оконных секций с переходом с фасадной стороны павильона на боковую сторону; 6) наличием на фасадной, задней и боковых поверхностях графических элементов и элементов шрифтовой графики; 7) колористическим решением корпуса павильона, имитирующим состаренную древесину; 8) колористическим решением декоративных элементов на крыше с использованием красного, зеленого, желтого, розового, голубого, оранжевого, синего и фиолетового цветов.



При сравнении оспариваемого товарного знака «» с патентом по промышленному образцу №111204 коллегий было установлено следующее. Данные средства индивидуализации совпадают только верхними частями в виде трубочек с наконечниками, однако, данного совпадения недостаточно для вывода об их сходстве.



В состав оспариваемого обозначения «» входит изобразительный элемент в виде коробки с открытым верхом, который занимает большую часть обозначения, запоминается потребителям в первую очередь. При этом данная коробка стоит на подставке, а на коробке расположены различные

словесные, цифровые и буквенные элементы, которые также формируют общее зрительное восприятие оспариваемого товарного знака. В оспариваемом объемном товарном знаке форма коробки акцентирует на себе внимание потребителей, поскольку занимает центральное положение, имеет достаточно большие размеры, и легко запоминается потребителями. Отсюда следует, что сама по себе форма коробки визуально акцентирует на себе особое внимание потребителей в силу своего пространственного положения и соответствующего определенного характера своего графического исполнения, несмотря на ее статус неохраняемого элемента в составе оспариваемого товарного знака, все же обязательно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.



В состав противопоставленного патента «  » по промышленному образцу №111204 входит здание павильона, сооруженное из досок, внизу которого расположены дверь, окна, на правом фланге павильона помещены словесные элементы «БАБАХ МАГАЗИН ФЕЙЕРВЕРКОВ».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что внешняя форма сравниваемых средств индивидуализации отличается, поскольку форма коробки никоим образом не соотносится с формой павильона, равно как и не совпадает смысловое значение (коробка с трубочками с наконечниками/павильон оригинальной формы). Также коллегия отмечает, что сравниваемые средства индивидуализации содержат в себе элементы, выполненные различными цветами, что также их отличает в глазах потребителей.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

С учётом всего вышесказанного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный патент по промышленному образцу №111204 производят различное общее зрительное впечатление, а, следовательно, не являются сходными до степени смешения, то есть оспариваемое обозначение не нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, ввиду установленного выше несходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №799830 с противопоставленным патентом по промышленному образцу №111204, данные средства индивидуализации не будут смешиваться в глазах потребителей в гражданском обороте, соответственно, оспариваемое обозначение не нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, социологического исследования (приложение №1), результаты которого показали, что внешний вид павильонов, выполненных по объемному товарному знаку по свидетельству № 799830, у обычного потребителя в городе Красноярске вызывает ассоциации с павильонами торговой марки «Бабах» (принадлежит ООО «Красноярский фейерверк», свидетельство №513853), выполненными в соответствии с промышленными образцами №111204 и №111205, коллегия отмечает, что данный отчёт не является релевантным для настоящего дела, поскольку целью данного исследования явились оценка узнаваемости потребителем торговых точек по продаже фейерверков в городе Красноярске, а не выявление сходства до степени смешения или его отсутствия между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным патентом по промышленному образцу №111204. Кроме того, в указанном исследовании было опрошено всего 200 респондентов, отсутствует методология его проведения, опрашивались только респонденты из города Красноярск. Таким образом, анализируемое социологическое исследование содержит ряд недочетов и нарушений и не может быть принято коллегией во внимание (критерии относимости социологических опросов были утверждены в Информационной

справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что в рамках судебного разбирательства А60-53623/2021 (приложение №50) были сделаны выводы о том, что «в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 и обозначениях в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами», коллегия указывает, что в рамках данного судебного разбирательства устанавливались обстоятельства связанные с использованием индивидуальным предпринимателем Туралиным А.Н. павильонов, сходных по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству №799830, при этом, в круг вопросов, которые рассматривал и анализировал Суд, не входило установление наличия или отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным патентном по промышленному образцу №111204. Кроме того, в рамках этого судебного разбирательства ООО «Красноярский фейерверк» участвовал в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Таким образом, данный довод лица, подавшего возражения, не может быть принят коллегией во внимание.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы (приложения №№11-36), которые, по его мнению, свидетельствуют о вводе в гражданский оборот павильонов в виде гофрированной коробки/деревянного строения с ракетами на крыше.

Коллегия отмечает, что скриншоты электронных ресурсов с публикациями (приложения №№11-15) и ряд представленных материалов (приложения №№26, 27, 30, 32, 33, 34, 35) действительно содержат в себе изображения павильонов в виде гофрированной коробки/деревянного строения с ракетами на крыше, однако, на указанных источниках информации отсутствуют сведения о том, кто именно размещал данные павильоны.

Также коллегия указывает, что ряд представленных материалов (приложения №№17, 19, 20, 21, 22, 23, 24) не содержит изображение павильонов в виде гофрированной коробки/деревянного строения с ракетами на крыше, ввиду чего они не могут выступать в качестве доказательства ввода в гражданский оборот данных павильонов.

Что касается публикации на сайте крупного российского поставщика фейерверков компании Пирофф от 10 декабря 2015 <https://www.piroff.ru/press->

<center/news/darite-lyudyam-prazdnik-a-ne-skidku/> (приложение №16), публикации Piroff в Facebook от 8 декабря 2015 (приложение №18), справок об участии ООО «Красноярский фейерверк» в фестивалях в 2016-2019 годах (приложение №25), отчета по сайту ООО «Красноярский фейерверк» babah24.ru, статистика посещения и география регионов (приложение №28), скриншотов главных страниц сайта babah24.ru через сервис <http://web.archive.org/> (приложение №29), договоров, подтверждающих фактическое размещение магазинов (приложение №30), которые содержат изображения павильонов в виде гофрированной коробки/деревянного строения с ракетами на крыше и соотносятся с ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК», коллегия отмечает, что данных материалов недостаточно для вывода о том, что потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, производящего товары 13 класса МКТУ, либо оказывающего услуги 35 класса МКТУ. Так, согласно отчету по сайту ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» babah24.ru (приложение №28) в 2016 году сайт посетило 28910 тысяч человек, из которых большинство людей было из Москвы и Московской области, Вологды, Череповца, Ярославля. В 2018 году количество посетителей возросло до 46012 тысяч человек, география охвата посетителей существенно не изменилась. При этом, ввод потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги должен быть показан на всей территории Российской Федерации, а не только на территории 5 регионов из 82.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №799830 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и павильонами лица, подавшего возражения, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, производящего товары по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, социологического исследования в городе Красноярске, подтверждающего, что магазин в форме коробки у людей ассоциируется с магазином «Бабах» (приложение №36), то коллегия отмечает, что данное социологическое исследование не содержало выводы о том, что потребитель при восприятии оспариваемого товарного знака будет введен в заблуждение в отношении изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги. Следовательно, данный опрос не может быть принят коллегией во внимание.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Лицом, подавшим возражение, в дополнениях от 16.01.2023 были представлены договоры, подтверждающие фактическое размещение магазинов (приложение №31), в частности, договор возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015, заключенный между АО «РосЕвроДевелопмент» (исполнитель) и ООО «Красноярский фейерверк» (заказчик), в соответствии с которым исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги по предоставлению части прилегающей территории к зданию ТЦ «Планета», находящемуся в собственности исполнителя на земельном участке, расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77, для размещения конструкции заказчика (павильона – гофрокоробки с фейерверками, характеристики и эскиз которой указан в приложении №1 к настоящему договору, а заказчик обязуется принять услуги и оплатить их стоимость (п. 1.1. данного Договора). К указанному договору был приложен документ, содержащий в себе характеристики и эскиз конструкции – концептуальная идея оформить павильон в виде большой открытой гофрокоробки с фейерверками. В качестве заказчика в данном документе выступал ООО «Красноярский фейерверк» в лице его генерального директора Кулишенко А.Л. (лицом, подавшим возражение был представлен трудовой договор от 27.11.2009 между ООО «Красноярский фейерверк» и Кулишенко А.Л. (приложение №51)).

Лицом, подавшим возражение, в дополнениях от 01.05.2023 было представлено сканированное изображение оригинала эскиза, созданного Кулишенко Алексеем Леонидовичем в ноябре 2015 года и использованного для создания первого павильона в виде гофрированной коробки с ракетами на крыше (приложение №59). На данном документе указан автор – Кулишенко Алексей Леонидович. В подтверждении авторства лицо, подавшее возражение, также прикладывает письмо от ООО «Планетамолл-Красноярск» (правопреемник АО «РосЕвроДевелопмент - Красноярск») №226-КР/23 от 28.04.2023 года, в котором описывается хронология событий по созданию и установке первого павильона фейерверков в виде открытого гофрированного ящика с ракетами на крыше (приложение №60). Кроме того, лицом, подавшим возражение, было представлено Заключение специалиста Центра экспертно-деловых услуг ООО «ВСПК» №421-3А/23 от 21.04.2023 (приложение №61), из выводов которого следует, что изображение в приложении №1 к договору возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 (приложение №31) является чёрно-белой копией изображения павильона фейерверков, в виде раскрытой коробки с торчащими ракетами, на листе формата А3 (приложение №59). Признаки того, что страница с приложением №1 к договору возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 была добавлена позже, отсутствуют.

Коллегия отмечает, что согласно Приложению к договору возмездного оказания услуг №611-КР/15 от 20.11.2015 (приложение №31), эскиз павильона



должен был выглядеть следующим образом «».

Аналогичное изображение было представлено и в сканированном изображении оригинала эскиза, созданного Кулишенко Алексеем Леонидовичем в ноябре 2015 года (приложение №59). Таким образом, данный эскиз был создан задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.10.2019).

Лицом, подавшим возражение, был представлен в материалы возражения договор об отчуждении исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62), согласно которому автор Кулишенко Алексей Леонидович передал исключительные права на дизайн павильона фейерверков в целом и первоначальный эскиз в частности – ООО «Красноярский фейерверк». Также лицом, подавшим возражение, были представлены акт приема-передачи и расходный ордер (приложение №63) к договору об отчуждении исключительного права от 15.04.2023 (приложение №62). Согласно указанным документам автор Кулишенко Алексей Леонидович передал исключительные права на дизайн павильона фейерверков в целом и первоначальный эскиз в частности ООО «Красноярский фейерверк». При этом согласно пункту 2 статьи 425 Кодекса «стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений». Указанный договор отчуждения содержал оговорку «стороны пришли к соглашению распространить действия настоящего договора на отношения, возникшие с 01 декабря 2015 года». Таким образом, исключительные права на эскиз принадлежат лицу, подавшему возражение, - ООО «Красноярский фейерверк».

В отношении довода правообладателя о том, что «положения пункта 2 статьи 425 Кодекса не применимы в данной ситуации, поскольку распространение условий договора на предшествующий период возможно в случае, когда между сторонами фактически существовали отношения, урегулированные впоследствии договором (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 23.08.2005, определение ВС РФ от 10.12.2015 №304-ЭС15-9172). Однако, отношения по договору в отношении нематериального объекта - исключительного права - не могут быть так оформлены, т.к. момент отчуждения определяется именно моментом письменного оформления соответствующей сделки», коллегия отмечает следующее. Согласно статье 128 Кодекса «к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе

имущественные права (включая безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». Указанный эскиз являлся результатом служебного произведения Кулишенко А.Л., который на момент его создания состоял в трудовых отношениях с ООО «Красноярский фейерверк» (приложение №51). Таким образом, данный эскиз является объектом гражданских прав и на него могут быть распространены положения пункта 2 статьи 425 Кодекса.

Вместе с тем, правообладатель в своих дополнениях от 12.10.2023 также указывает на авторство спорного обозначения (правообладателем 20.08.2023 были представлены дополнительные документы по существу рассматриваемого дела, а именно эскиз павильона, созданный до даты приоритета оспариваемого обозначения). Автором эскиза, использованного в изображении оспариваемого товарного знака, является Метелкин Д.Ю., что подтверждается карандашным эскизом, выполненным на газете «Российская газете» от 05.06.2015, содержащим подпись Метелкина Д.Ю. и дату создания - 08.06.2015. Газета представлена в материалы возражений в скан-копии (приложение №63). Принадлежность подписи Метелкину Д.Ю. подтверждается актом экспертного исследования ООО «Агентство независимых экспертиз «Гранд Истейт» №2023.09-000172 от 27.09.2023 (приложение №68).

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать наличие спора об авторстве изображения, составляющего оспариваемый товарный знак. При этом, следует отметить, что спор о наличии или отсутствии авторского права может быть разрешен в судебном порядке, разрешение данного вопроса не относится к компетенции коллегии.

В связи с изложенным, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №799830 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Стороны приводят доводы о том, что именно в связи с деятельностью каждого из них оспариваемое обозначение приобрело узнаваемость среди потребителей. Вместе с тем, указанные доводы не относятся к существу рассматриваемого спора.

Что касается приведенного правообладателем решения Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2022 по делу №СИП-49/2022, а также ссылок на иные судебные дела (например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу №СИП-51/2022; решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2023 по делу №СИП-51/2022), то в них не дается оценка тому, кто является автором спорного изображения.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом злоупотребления правом и недобросовестной конкуренцией. Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2023, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №799830.