

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2017, поданное ООО «Альфаком», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №626848, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2016704671 с приоритетом от 18.02.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2017 за №626848 на имя ООО «Русский Бойлер», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В возражении, поступившем 29.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №626848 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, являясь специализированным производителем емкостного оборудования и занимая одно из ведущих мест на российском рынке

теплоаккумуляторов и промышленных водонагревателей, выпускает всю свою продукцию под обозначением «ELECTROTHERM»;

- лицо, подавшее возражение, 30.08.2016 подало на регистрацию товарного знака заявку №2016731923, включающую словесный элемент «Electrotherm», сходную с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №626848;

- оспариваемый товарный знак, включающий обозначение «ELECTROTHERM», который длительное время используется лицом, подавшим возражение, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку именно с ним вызывает прочные ассоциации;

- подтверждением длительного и активного использования в Российской Федерации лицом, подавшим возражение, обозначения «ELECTROTHERM» задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №626848 являются копии договоров на поставку продукции, спецификации, товарные накладные за 2014 – 2016 годы, справка об объемах продаж продукции, копии фотографий продукции;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит сайт <http://www.electrotherm.ru/> в сети Интернет, где содержится подробная информация о компании ООО «Альфаком» и производимой ею продукции;

- фирменный стиль и обозначение, воспроизведяющее оспариваемый товарный знак, был разработан в 2014 году по заказу лица, подавшего возражение, ИП Преображенским Е.Е., и в соответствии с договором исключительные авторские права на все концепции, дизайн, художественную графику, тексты, сценарии, раскадровки, исследования, аудио- и видеоролики, фотоизображения и другие материалы принадлежат лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, не давало ООО «Русский Бойлер» согласия на использование обозначения, которое воспроизведено в оспариваемом товарном знаке, а также на подачу этого обозначения на регистрацию в качестве товарного знака;

- ООО «Русский Бойлер» - правообладатель оспариваемого товарного знака, учреждено 25.03.2015, т.е. гораздо позднее фактического введения товаров под

обозначением «ELECTROTHERM» в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, и разработки фирменного стиля компании.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626848 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- сведения о заявке №2016731923 [1];
- уведомление о внесении изменений в заявку №2016731923 [2];
- обращение ООО «Альфаком» [3];
- уведомление по заявке №2016704671, ответ на него, решение о государственной регистрации товарного знака, распечатка сведений о товарном знаке №626848 [4];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Альфаком» [5];
- договоры на поставку продукции, спецификации, товарные накладные за 2014 – 2016 годы [6];
- письмо о комплектации за 2015 год [7];
- справка об объемах продаж продукции, фотографии продукции [8];
- справка о доменном имени [9];
- архивная копия и текущая страница с сайта <http://www.electrotherm.ru/> [10];
- документы, включающие договор №2014/10/20-1 от 20.10.2014 с ИП Преображенским Е.Е с приложениями, акт об оказании услуг от 26.11.2014 [11];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Русский Бойлер»[12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что лицо, подавшее возражение, до регистрации оспариваемого товарного знака использовало обозначение «Electrotherm» непродолжительное время и в незначительном количестве. Что касается справки об объемах продаж продукции, то данный документ вызывает сомнение, поскольку был подписан руководителем предприятия, заинтересованным в исходе данного дела, не содержит печати, поэтому не может выступать в качестве

доказательства по настоящему делу.

Правообладатель также отмечает, что ссылка лица, подавшего возражение, на интернет – ресурс <http://www.electrotherm.ru/>, архивные копии и текущие страницы этого сайта в отсутствие документов, подтверждающих известность сайта и даты размещения на нем указанной информации, не могут служить доказательством введения потребителей в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного правообладатель делает вывод о том, что документы, представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают его довод о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных обозначением «Electrotherm», и о том, что это обозначение ассоциируется у потребителя именно с ООО «Альфаком».

По мнению правообладателя, отсутствие нотариального заверения договора о разработке фирменного стиля «Electrotherm» вызывает сомнения о его предмете, что не позволяет с точностью утверждать, что именно на фирменный стиль «Electrotherm» распространяется авторское право.

Правообладатель также отмечает, что заявка № 2016731923, поданная на регистрацию товарного знака лицом, подавшим возражение, включает обозначение, отличающееся от оспариваемого товарного знака.

В отзыве указано, что правообладатель является производителем водонагревателей, которые маркируются обозначением «ELECTROTHERM», в подтверждение чего представлены соответствующие спецификации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии спецификаций к договору №РБ-100/17 от 31.10.2017, №РБ-11/17 от 10.10.2017 [13];
- скриншот с сайта правообладателя [14].

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

С учетом даты приоритета (18.02.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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

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

Согласно положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесной и изобразительной части: словесная часть состоит из словесного элемента «ELECTROTHERM», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и неохраняемого словесного элемента «ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительная часть представляет собой композицию, состоящую из сложных геометрических элементов.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, сушки, водораспределительные и санитарно-технические» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и охраняется в синем, белом цветовом сочетании.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый комбинированный товарный знак является тождественным



обозначению , которое было разработано Преображенским Е.Е. по договору №2014/10/20-1 от 20 октября 2014 года [11].

Согласно этому договору исполнитель в лице ИП Преображенского Е.Е. по поручению заказчика в лице ООО «Альфаком» осуществляет работы по созданию концепции фирменного стиля.

В соответствии с пунктом 7 договора [11] результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения работ по этому договору, принадлежат заказчику.

В соответствии с пунктом 7.4 договора [11] заказчик может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу.

Факт оказания услуг по разработке концепции фирменного стиля и логотипа подтвержден актом об оказании услуг от 26.11.2014.

Лицо, подавшее возражение, являющееся заказчиком по договору [11] и владельцем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, не давало разрешения правообладателю на использование обозначения, являющегося результатом интеллектуальной деятельности по договору [11], тождественного оспариваемому товарному знаку по свидетельству №626848.

Таким образом, представленные документы [11] подтверждают, что в качестве товарного знака по свидетельству №626848 зарегистрировано



обозначение , исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что является нарушением требований пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у него права на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №626848, возникшее ранее октября 2014 года.

Что касается довода правообладателя об отсутствии нотариального заверения даты подписания указанного договора, что вызывает его сомнение в

предмете договора, то коллегия исходит из добропорядочности сторон и не оценивает представленные доказательства с точки зрения их достоверности, что относится к компетенции суда.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, коллегия полагает, что, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров и услуг, поскольку товары, производимые лицом, подавшим возражение (промышленные электрические водонагреватели), маркованные обозначением «ELECTROTHERM», относятся к товарам производственно-технического назначения с высокой ценовой категорией, имеющей узкий специальный круг потребителей, которым хорошо известны производители подобного оборудования.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [6] – [8] свидетельствуют о том, что российский потребитель на дату приоритета оспариваемой регистрации был знаком с товарами (промышленными водонагревателями), маркованными обозначением «ELECTROTHERM», производителем которых является лицо, подавшее возражение.

Что касается правообладателя, то представленные им документы [13] (копии спецификаций от 31.10.2017 и от 10.10.2017) свидетельствуют о том, что произведенные им товары, маркованные обозначением «ELECTROTHERM», появились на российском рынке значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 626848 недействительным полностью.**