

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВС КЗ», г. Назарово (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016736831 с приоритетом от 05.10.2016 зарегистрирован 21.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №639988 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Крас-Котел», г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «RED Котлы длительного горения», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Знак выполнен в красном, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №639988 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВС КЗ» создано на основании решения трех учредителей: Потехина Сергея Владимировича, Максимчука Игоря Витальевича, Быченкова Дмитрия

Александровича. Основной вид деятельности - производство котлов центрального отопления;

- место регистрации и непосредственного осуществления деятельности ООО «ПИОН-Р» является Красноярский край, г. Назарово, ул. Строительная, владение 1;

- 03.08.2018 лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2018732927 на регистрацию товарного знака «Red», в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак тождественен коммерческому обозначению «RED» лица, подавшего возражение. ООО «ВС КЗ», в свою очередь, имеет прямую связь с ООО «ПИОН-Р», которое было зарегистрировано 20.12.2004. и осуществляло деятельность под коммерческим обозначением «RED»;

- учредители ООО «ПИОН-Р» зарегистрировали в Федеральной налоговой службе новое юридическое лицо - ООО «Восточно-Сибирский котельный завод». Затем, они продолжали осуществление своей деятельности под новым общим брендом «ВС КЗ» по производству котлов под наименованием «RED». В то время как юридическое лицо «Крас-Котёл», которое на данный момент является правообладателем товарного знака по свидетельству №639988, возникло 30.08.2013;

- в сети Интернет очень много ссылок на ассоциативную связь между ООО «ВС КЗ» и коммерческим обозначением «RED». При наборе запроса «Котел red» первые ссылки указывают на производителя ООО «ВС КЗ»;

- фонетическое и семантическое сходство товарного знака №639988 «RED Котлы длительного горения» и коммерческого обозначения «RED» является очевидным;

- основным видом деятельности ООО «ВС КЗ», имеющим коммерческое обозначение «RED», является производство котлов центрального отопления, которое было начато задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- 08.11.2016 получена декларация соответствия Таможенного союза, Регистрационный номер декларации ТС № RU Д-КЦ.АЛ16.В.58160, где указано, что ООО «Восточно-Сибирский Котельный завод» заявляет, что котлы отопительные, работающие на твердом топливе, изготовителем которых является указанное лицо,

соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- декларация о соответствии принята на основании протокола № 4761-519/1-1-16/БМ от 30.08.2016 года, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №639988;

- полученные сертификаты, грамоты, дипломы свидетельствуют о том, что ООО «ВС КЗ» имеет активную лидерскую позицию на рынке, открыто заявляет о своем обозначении, уверенно продвигает свою продукцию;

- производство продукции и полученные награды и грамоты, свидетельствуют о весомой роли в жизни города и в жизни городов на территории всей России, поскольку отопление - получение тепла, является жизненно необходимым ресурсом для выживания человека;

- у ООО «ВС КЗ» существует собственный канал YouTube, на котором показано, что начальник монтажного участка проводит экскурсию в марте 2017 года, по территории завода «ВС КЗ». В данном ролике первым кадром показано название завода «Восточно-сибирский котельный завод», затем показаны котлы «RED» и «GREEN»;

- ООО «Крас-Котел» закупал котлы у ООО «ВС КЗ»;

- ООО «ВС КЗ» достаточно известно на территории России, особенно, если взять во внимание стоимость товара, то можно сделать вывод, что суммы достаточно высокие, и когда юридическое лицо выбирает контрагента, с которым работать, оно будет внимательно изучать поставщика и качество его продукта, что влечет узнаваемость производителя;

- предприятие ООО «ВС КЗ», с коммерческим обозначением «RED», осуществляет реальную деятельность в отношении товаров 11 класса МКТУ, начиная с 2016 года (под фирменным наименованием ООО «ПИОН-Р»);

- товарный знак «RED» стал известен и узнаваем в результате его создания и использования ООО «ВС КЗ» при осуществлении организацией предпринимательской деятельности, благодаря личному творческому вкладу и вложением значительного финансового и трудового вклада, затрат на

распространение рекламы, изготовление логотипов, атрибутики, участие в многочисленных выставках, развития YouTube канала и собственного сайта;

- действия ООО «Крас-Котел», правообладателя товарного знака «RED Котлы длительного сгорания», связанные с регистрацией товарного знака, не являющегося результатом его творческой деятельности, направлены исключительно на получение преимущества в предпринимательской деятельности, являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить убытки ООО «ВС КЗ», либо нанести вред репутации лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №639988 недействительной в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ВС КЗ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Крас-котел»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ «ПИОН-Р»;
4. Копия договора об учреждении ООО «ВС-КЗ» от 10.06.2016 г.;
5. Копия Устава ООО «ВС-КЗ» от 2016г.
6. Страница из Интернета <http://kotel-green.ru/>.
7. Страница из интернета <http://kuplusrazu.ru/>.
8. Страница из интернета <https://doktor-vozduh.ru/>.
9. Страница из интернета, ролик на youtube от 28 марта 2017 года.
10. Распечатка страницы с поисковой системы GOOGLE запрос «котел red».
11. Диплом от Специализированной выставки «Строительство АРХИТЕКТУРА» от 23 января 2018г.
12. Фото награды от «КлиматАкваТЭкс» от 16 мая 2018г.
13. Диплом от «КлиматАкваТЭкс» от 16 мая 2017г.
14. Медаль от «КлиматАкваТЭкс» от 16 мая 2018г.

15. Диплом от Специализированной выставки «Строительство АРХИТЕКТУРА» от 24 января 2017г.

16. Распечатки роликов с youtube канала ООО «КС КЗ» за 2017 год (8 обзорных роликов).

17. Распечатка новостей с сайта <http://vskz.ru/> 2017 год.

18. Распечатка взаимодействия ООО «МЕГАГРУПП.РУ» - Договор №7822А от 28.06.2016г.

19. Фото брендированных авто ООО «ВС КЗ».

20. Распечатка переписки между Наседкиным А.Н. и Бычковым Д.А. от 2015 года относительно изготовления котлов.

21. Брошюра ВСКЗ.

22. Фото с выставки в МАДЦ «Сибирь» от 25.01.2017г.

23. Распечатка отзыва с интернет ресурсов от 18.11.2016г.

24. Распечатка отзыва с интернет ресурсов от 23.11.2016г.

25. Распечатка с интернет ресурса ролика на youtube от 3 ноября 2016г.

26. Счета фактуры.

27. Декларация соответствия Таможенному союзу от 08.11.2016г.

28. Сертификат соответствия от 01.12.2017г.

29. Сертификат соответствия с 09.11.2016г.

30. Доверенность № 00147 от ООО «Крас-котел» от 07 декабря 2016г. на получение груза у ООО «ВС КЗ».

31. Доверенность № 00137 от ООО «Крас-котел» от 02 декабря 2016г. на получение груза у ООО «ВС КЗ».

32. Доверенность № 00133 от ООО «Крас-котел» от 01 ноября 2016г. на получение груза у ООО «ВС КЗ».

33. Доверенность № 00116 от ООО «Крас-котел» от 31 октября 2016г. на получение груза у ООО «ВС КЗ».

34. Доверенность № 00018 от ООО «Крас-котел» от 20 августа 2016г. на получение груза у ООО «ВС КЗ».

35. Акт сверки между ООО «ВС КЗ» и ООО «Крас-котел» от 01.01.2016г. - 10.07.2018г.

36. Копия заявки № 2018732927.

37. Копия свидетельства № 639988 с сайта ФИПС.

38. Распечатка с сайта Whois-service.ru, подтверждающая регистрацию сайта vskz.ru 29 июня 2016г.

39. Копия претензии от ООО «Крас-котел».

40. Распечатка переписки с 06 апреля 2016 года с заказами на изготовление котлов от ООО «Крас-котел», Наседкина А.Н., заводу <<ВС КЗ>>, Быченкову Д.А.

41. Акт ООО «Мегагрупп.ру» на изготовление сайта и размещение его в сети интернет от 30.06.2016г.

42. Распечатка с сайта au.ru, информация о продаже котлов RED от ВС КЗ. От 29 ноября 2017г.

43. Распечатка с сайта ТЕПЛОДРОМ24, информация о производителе котлов RED, ООО «ВС КЗ».

44. Распечатка с сайта AVTOKOTEL, информация о производителе котлов RED, ООО «ВС КЗ».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает, что доводы лица, подавшего возражение, неправомерны;

- правообладатель никогда не приобретал котлы под наименованием «Red» у сторонних организаций;

- ООО «ВС КЗ» по заказу ООО «Крас-Котел» изготавливало котлы под наименованием «GREEN», что правообладателем не оспаривается;

- продукция под наименованием «GREEN» (товарные знаки №№450765, 475355, правообладатель ООО «Крас-Котел») приобреталась ООО «Крас-Котел» у ООО «ВС КЗ» короткое время (три месяца с 01.08.2016 по 09.12.2016);

- впервые ООО «Крас-Котел» стало известно о введении ООО «ВС КЗ» котлов под наименованием «RED» в оборот после 21.10.2016, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- при контрольной закупке контрафактного товара производства ООО «ВС КЗ» и анализе документов следует, что технический паспорт на котел «RED» создан ООО «ВС КЗ» 26.10.2016, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- официальным сайтом лица, подавшего возражение, является сайт www.vskz.ru, на котором зафиксирован ролик о котле «RED», опубликованный 28.03.2017, что также после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- основная масса, представленных с возражением документов относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «RED», несмотря на то, что ему было известно об использовании оспариваемого товарного знака, в связи с чем нарушало права правообладателя;

- впервые котлы длительного горения «RED» введены в оборот правообладателем в январе 2016 года;

- в связи с неправомерным использованием ООО «ВС КЗ» обозначения «RED» при реализации товаров 11 класса МКТУ, правообладатель обратился в арбитражные суды и антимонопольные органы РФ;

- коммерческая деятельность ООО «ПИОН-Р» по торговле котлами документально не подтверждена.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №639988.

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

С учетом даты приоритета (05.10.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений 8 пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №639988 представляет собой словесное обозначение «RED Котлы длительного горения», состоящее из словесного элемента «RED», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесных элементов «Котлы длительного горения», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

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

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения ООО «ВС КЗ» ссылается на нарушение своего исключительного права на коммерческое обозначение «RED», используемого в сфере деятельности, связанной изготовлением котлов центрального отопления, а также возможность введения потребителя в заблуждение относительно этого обозначения.

Исходя из наличия между участниками настоящего спора конфликта интересов, связанных с использованием в гражданском обороте обозначения «RED», коллегия признает ООО «ВС КЗ» заинтересованным лицом при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №639988 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №639988 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 11 класса МКТУ под обозначением «RED».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «RED», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что ООО «ВС КЗ» представляет собой завод, на котором, в том числе, производят котлы центрального отопления [1]. Однако представленные документы [1-44] (например, счета-фактуры [26], дипломы [11, 13, 15], декларация соответствия [27], сертификат соответствия [28], доверенности [30-34], акты [35, 41], Интернет страницы [6-9]) относятся к более позднему периоду, то есть к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении продукцией, компании лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

Канал YouTube [9], на который ссылается лицо, подавшее возражение, создан 28.03.2017, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, не представлено никаких документов о деятельности предприятия ООО «ПИОН-Р», связанного с деятельностью лица, подавшего

возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ВС КЗ» было известно потребителям как компания – производитель котлов центрального отопления.

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639988 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

Как было указано выше, из представленных лицом, подавшим возражение, документов не усматривается, что оно использовало обозначение «RED» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, в возражении не приводятся сведения об имущественном комплексе под таким обозначением, который бы осуществлял коммерческую деятельность в области производства товаров 11 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №639988.

Следовательно, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №639988 нарушает право ООО «ВС КЗ» на коммерческое обозначение, безоснователен.

С учетом вышеизложенных обстоятельств приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству №639988 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны убедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2018 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №639988.