

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Антоновым Вадимом Сергеевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630952, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016744136 с приоритетом от 23.11.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.09.2017 за №630952 в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВАКУУМГЛОУ», Москва (далее – правообладатель).

## **Past Indicator**

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №630952 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 10.07.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) статьи 1483 Кодекса и пунктов 3(1) статьи 10 bis Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 3(1) статьи 10 bis Парижской конвенции обусловлено следующим:

- оспариваемый знак способен сходен до степени смешения с обозначением *past indicator*, используемым лицом, подавшим возражение, в течение нескольких лет до даты приоритета оспариваемой регистрации, что создает в сознании потребителя представление об определенном изготовителе товара, которое не соответствует действительности, что подтверждается нижеследующим:

- товары, маркированные обозначением *past indicator*, в том числе - ламповые часы на газоразрядных индикаторах (далее - продукция «Past indicator») были презентованы лицом, подавшим возражение, в 2012 году. Одновременно на имя лица, подавшего возражение, было зарегистрировано одноименное доменное имя (*past-indicator.com*), группа на сайте vk.com ([https://vk.com/nixie\\_clock](https://vk.com/nixie_clock)), страница в Фейсбуке ([facebook.com/pastindicator](https://facebook.com/pastindicator));

- в марте и апреле 2013 года лицом, подавшим возражение, были зарегистрированы страницы в YouTube.com (<https://www.youtube.com/user/PastIndicator>) и Instagram.com ([https://www.instagram.com/past\\_indicator/](https://www.instagram.com/past_indicator/));

- с февраля 2014 года лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию «Past indicator», которая относится к товарам 14 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и одновременно осуществляет значительные вложения в продвижение товаров на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- производство продукции «Past indicator» в России осуществляется рядом российских предприятий по заказу лица, подавшего возражение, на основании договоров подряда;

- общий объем продукции «Past indicator», произведенной за период с 2014 по 01.11.2016 гг., составил более 1500 единиц на сумму более 7 000 000 рублей. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что данная продукция является дорогостоящим изделием, ориентированным на узкий круг потребителей - частных лиц;

- реализация продукции «Past indicator» осуществляется путем розничных продаж товаров через одноименный сайт на всей территории РФ, а также путем поставок в иные страны;

- реклама продукции «Past indicator» осуществляется на официальном сайте, на сайтах vk.ru, facebook.com, в СМИ (газеты «Коммерсант», «Форбс»), в сети Интернет;

- суммарные затраты на продвижение продукции «Past indicator» составили: в 2014 году - 115000 рублей, в 2015 году - 250000 рублей, в 2016 году (первые 10 месяцев) - 400000 рублей;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что 1 августа 2017 на имя лица, подавшего возражение, на территории США был зарегистрирован товарный знак «Past indicator» с приоритетом от 13.10.2015, в отношении товаров 14 класса МКТУ «будильники; часы; настольные часы; напольные часы; малые часы; настенные часы»;

- с учетом изложенного выше, а также позиции Высшего арбитражного суда, выраженной в Постановлении №3691/06, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия ООО «ВАКУУМГЛОУ», выраженные в регистрации оспариваемого товарного знака «Past Indicator», могут расцениваться как проявление одной из форм недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630952 недействительным полностью.

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

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений об оспариваемом товарном знаке;

2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение;
3. Сведения о регистрации доменного имени past-indicator.com;
4. Распечатка с сайта web-archive.org сведений, размещенных на сайте past-indicator.com на 06.06.2012;
5. Распечатка с сайта web-archive.org сведений, размещенных на сайте vk.ru на 03.07.2015;
6. Прин-скрины страниц с сайтов Facebook; youtube.com; Instagram;
7. Договор комиссии №2 от 13.11.2014, заключенный между ИП Антоновым В.С. и ИП Смирновой Е.Б.;
8. Договор комиссии №2/290216 от 29.02.2016, заключенный между ИП Антоновым В.С. и ООО «ДАВИ И ПРАВЬ»;
9. Договор поставки товара под реализацию №25/08-2015 от 26.08.2015, заключенный между ИП Антоновым В.С. и ООО «УНИКОМ»;
10. Выборка товарных накладных и счетов за период с марта 2014 по август 2015гг.;
11. Выборка актов приема-передач по агентскому договору № А-5791 от 10.08.2016;
12. Выборка реестров передачи почтовых отправлений (отправитель - Антонов В.С.) за 2015, 2016 гг.
13. Справка о расходах на рекламу в период с 01.01.2014 по 01.11.2016;
14. Сведения о товарном знаке №86786199 с приоритетом от 13.10.2015, зарегистрированным на территории США;
15. Информационное письмо о поставке электронных печатных плат под обозначением «Past indicator» за период с 01.01.2014 по 01.11.2016 и приложение к нему (макеты печатных плат);
16. Информационное письмо о поставке заготовок корпусов для часов под обозначением «Past indicator» за период с 01.01.2014 по 01.11.2016;
17. Информационное письмо ООО «Лаборатории трехмерной печати»;
18. Выборка счетов, счет-фактур, товарных накладных;
19. Справка об объемах производства продукции «Past indicator» 01.01.2014 по 01.11.2016;

20. Справка об объемах продаж продукции «Past indicator» 01.01.2014 по 01.11.2016;
21. Отчет по рекламных кампаниям за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 (Яндекс.Директ) и распечатки с сайта [direct.yandex.ru/](http://direct.yandex.ru/);
22. Рекламная информация (Прин-скрины страниц с сайтов [vk.com](http://vk.com); [Facebook](http://Facebook);
23. Информационное письмо б/н от 10.07.2018 Центра оперативной печати ООО «ПрессТайм» об объемах поставок печатной продукции (открытка, визитка) под обозначением «Past indicator» и приложения к ним (макеты печатной продукции; счета на оплату, товарные накладные;
24. Распечатки из сети Интернет с сайта [yaplakal.com](http://yaplakal.com), [murzix.ru](http://murzix.ru); [lab3dprint.ru](http://lab3dprint.ru); [habr.com](http://habr.com); [livejournal.com](http://livejournal.com);
25. Публикация в электронном печатном издании «Коммерсантъ»;
26. Распечатки с сайта [forbes.ru](http://forbes.ru);
27. Распечатки с англоязычного сайта [9to5tous.com](http://9to5tous.com);
28. Прин-скрины с сайта [youtube.com](http://youtube.com).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 10.07.2019, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем был зарегистрирован оспариваемый товарный знак с целью производства бюджетной модели часов под обозначением «Past indicator», разработка которых началась в 2016-2017гг. и продолжается до настоящего времени;

- правообладатель никогда не предъявлял лицу, подавшему возражение, претензий относительно использования им обозначения «Past indicator»;

- у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации была возможность подать заявку на регистрацию товарного знака «Past indicator», которой он не воспользовался;

- большая часть представленных в возражении материалов (публикации на крупных информационных ресурсах и в СМИ), представляют собой обычные форумы, на которых информацию может размещать любой желающий;

- для вывода о сходстве оспариваемого знака и обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, необходимо представить мнение независимой экспертизы.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №630952.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

29. Выдержка из комплекта (Схема электрическая принципиальная. Часы на газоразрядных индикаторах);
30. Дизайн модели корпуса часов «Past indicator».

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

С учетом даты приоритета (07.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №630952 включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №630952 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что Индивидуальный предприниматель Антонов Вадим Сергеевич осуществляет деятельность в области производства часовой продукции под обозначением , сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у Индивидуального предпринимателя Антонова Вадима Сергеевича в подаче настоящего возражения.

## Past Indicator

Оспариваемый товарный знак **Past Indicator** по свидетельству №630952 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Само по себе заявленное обозначение «Past Indicator» не несет в себе какой-либо информации относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных

соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Представленная распечатка с сайта [web-archive.org](http://web-archive.org) сведений, размещенных на сайте [past-indicator.com](http://past-indicator.com) на 06.06.2012 [4], действительно, свидетельствует о появлении в 2012 году на российском рынке часов на индикаторных лампах, однако, в ней отсутствуют сведения о маркировке этих часов. Следует также отметить, что материалы возражения, не содержат документов, которые доказывали бы, что именно с этой даты осуществлялось производство часов «Past indicator» лицом, подавшим возражение. При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] Антонов В.С. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя лишь с февраля 2014 года.

Представленные информационные письма от российских предприятий (ООО «Резонит», ООО «Наши технологии», ООО «Лаборатория трехмерной печати») [15-17], в которых содержатся сведения о производстве с 2014 года электронных печатных плат [15], заготовок для часов [16], часов [17], маркированных обозначением «Past indicator» по заказу Антонова В.С., носят декларативный характер, поскольку не подтверждены фактическими документами (например, договорами и материалами, подтверждающими их исполнение).

Что касается представленных счетов, счет-фактур, товарных накладных [18], иллюстрирующих поставку Антонову В.С., различных товаров (например, резистор, кнопка тактовая, блок питания и др.), то следует отметить, что в них отсутствует сведения о поставке товаров под обозначением «Past indicator». При этом поставка



данных товаров осуществлялась: ООО «Латона», ООО «Комупак+», ООО «ВЕЛАР-М», ООО «УпакТехнологии», ООО «Электронная Компания «ОРИОН», ООО «СПТ», ООО «Максимум», ООО «Тесла Электроник», ИП Копчинский Д.С. и др.), т.е. другими компаниями, от которых не были предоставлены информационные письма, в связи с чем не могут служить подтверждением производства товаров, маркированных обозначением «Past indicator», по заказу лица, подавшего возражение. Кроме того, материалы возражения не содержат договоров, заключенных между указанными выше лицами и лицом, подавшим возражение, в связи с чем не могут также служить подтверждением производства часов самим лицом, подавшим возражение.

С учетом изложенного справка об объемах производства товаров «Past indicator» [19], без подтверждения фактическими документами носит декларативный характер.

Представленные договоры [7-9] и выборка товарных накладных, счетов [10] показывает реализацию товаров Past indicator с марта 2014 года по август 2015, т.е. незадолго до даты (23.11.2016) приоритета оспариваемой регистрации и за непродолжительный период времени, т.е. не могут служить доказательством длительности и интенсивности использования обозначения лицом, подавшим возражение.

К представленным актам приема-передач [11], в которых указан только номер заказа, не приложен Агентский договор № А-5791, к реестрам передачи почтовых отправлений [12], в которых указан только штрих-код посылки или номер посылки клиента, не приложены, документа, на основании которых оказывались услуги по доставке товаров (например договоры или соглашения), в связи с чем из указанных документов [11, 12] не представляется возможным оценить какие именно товары лица, подавшего возражение, были отправлены.

Согласно представленной справке о расходах на рекламу [13], в 2014 году было затрачено 115 000 руб., в 2015 году – 250 000 руб., в 2016 году – 400 000 рублей, что свидетельствует о незначительных затратах на рекламу.

Представленный отчет по рекламных кампаниям (Яндекс.Директ) [21] отражает полученные результаты за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, т.е. не задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ информации содержания представленных рекламных материалов [22] не позволяет сделать однозначный вывод о том, кто является конкретным производителем продукции «Past indicator». Так, на странице сайта vk.com [22] содержится указание на другое юридическое лицо - Мастерская «Past Indicator».

Что касается довода лица, подавшего возражение, о публикации сведений о товарах «Past indicator» в печатных изданиях, то следует отметить, что материалы возражения содержат только одну публикацию в электронном печатном издании «Коммерсантъ», опубликованную 25.07.2016 [25], незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, как и публикация на сайте forbes.ru (информация на котором появилась 28.06.2016).

Представленные материалы [27] представляю собой распечатки с англоязычного сайта.

Иных рекламных материалов (реклама на телевидении, на рекламных щитах, на транспорте, участие в выставках и др.) материалы возражения не содержат.

Из представленного информационного письма [23] не представляется возможным оценить степень информированности российских потребителей о часах, маркированных обозначением «Past indicator», поскольку отсутствуют сведения какое количество потребителей воспользовались информацией, расположенной на рекламных материалах. Кроме того на макете открытки (приложение к информационному письму [23]) отсутствует маркировка товаров.

Что касается сведений, расположенных в сети Интернет [6, 24, 28], то без подтверждения их фактическими документами о производстве лицом, подавшим возражение, товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 665607 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака,

следует расценивать как актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия лица, подавшего возражение, признаны актом недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

В Роспатент лицом, подавшим возражение, было подано особое мнение (17.10.2019), доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №630952.**