

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.04.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТРИМБИРТ», г. Орел (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701481, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017701481, поданной 20.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в черном, фиолетовом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 10, 28 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Приоритет заявки №2017701481 установлен по дате подачи первой заявки №2015717220 – 09.06.2015.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесный элемент «RELAB», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде квадратичного символа, выполненного в черном и фиолетовых цветах, разделенного белой волнистой линией в форме вопроса.

Роспатентом 20.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701481. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Согласно сведениям сети Интернет заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «RELAB», используемым ООО «Релаб» для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным (см. сайт <http://www.relab.ru>). Указанная компания приняла участие в XXV Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» («ИТО-Троицк-2014»), где представила свои современные разработки в области цифровых лабораторий. Продукции ООО «Релаб» представлена в магазине «Windows Store» компании Microsoft (см. сайт <https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/relab-pro/9nblggh4s8qv>).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения для заявленных товаров и услуг на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Роспатент 20.04.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно заключению по результатам экспертизы ООО «Релаб» является производителем товаров «цифровые лаборатории и программное обеспечение», в то время как регистрация заявленного обозначения испрашивается для широкого перечня товаров 09, 10, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в заявке. Следовательно, пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса может быть применен только к части товаров 09 класса МКТУ, но не всем заявленным товарам и услугам, которые не являются однородными с цифровыми лабораториями и программным обеспечением;

- при этом заявитель отмечает, что является производителем приборов и инструментов, предназначенных для проведения проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также широкого спектра демонстрационных, лабораторных и

исследовательских работ по различным направлениям, дисциплинам или тематикам, а также их реализации, технической поддержке и обслуживанию;

- изначально деятельность по разработке, производству и дальнейшей реализации указанного продукта вели аффилированные с заявителем компании ООО «Центр Инновационных Технологий ОрелГТУ» (далее — ООО «ЦИТ ОрелГТУ») и ООО «Мир новых технологий» (далее – ООО «МНТ»);

- для маркировки указанных товаров и индивидуализации услуг, связанных с их продвижением и постпродажным обслуживанием, г-ном Галаганом П.В., который является учредителем всех трех компаний (указанных выше), было придумано и разработано оригинальное обозначение «RELAB», которое он использует в своей деятельности, начиная с 2008 года;

- с 2008 года лабораторные комплексы и датчики «RELAB» производились и реализовывались аффилированными компаниями ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «МНТ», в 2014 году - компания ООО «ТРИМБИРТ» . На сегодняшний день данный продукт занимает лидирующие позиции на рынке приборов и инструментов, предназначенных для проведения проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также широкого спектра демонстрационных, лабораторных и исследовательских работ по различным направлениям, дисциплинам или тематикам по настоящее время;

- продукция полностью соответствует требованиям Государственных стандартов, что подтверждено сертификатами соответствия продукции;

- реализация продукции заявителя под обозначением «RELAB» осуществляется на основании заключенных договоров с компаниями-дилерами – ООО «Архимед» и ООО «Галилей»;

- таким образом, заявитель совместно с аффилированными лицами начал использовать обозначение «RELAB» задолго до создания компании ООО «Релаб», то есть его средство индивидуализации появилось значительно раньше, в связи с чем заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, заявитель отмечает, что действия компании ООО «Релаб», предпринятые по регистрации обозначения «RELAB» на свое имя (товарный знак по свидетельству №650618) могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, целью которой является незаконное приобретение прав на средство

индивидуализации, с целью дальнейшей перепродажи и получения необоснованной выгоды.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701481 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копии выписок из ЕГРЮЛ на ООО «ТРИМБИРТ»;
2. Сведения из открытых реестров по заявкам №2015717220 (дата подачи 09.06.2015 г.) и выделенной заявке №2017701481;
3. Выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «МНТ»;
4. Договоры аренды;
5. Товарные накладные по закупке модулей беспроводной передачи, датчиков и усилителей, блоков питания, корпусов, разъемов и иных комплектующих за 2008-2017 гг.;
6. Договоры по реализации продукта «RELAV», товарные накладные и счета:
 - 6.1. Договор №1/Арх на оказание дилерских услуг от 11 февраля 2008 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед»;
 - 6.2. Договор №1-Д на оказание дилерских услуг от 11 января 2009 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листами, оформленными в виде приложений к договору;
 - 6.3. Договор № Арх 11/01 на оказание дилерских услуг от 11 января 2010 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
 - 6.4. Договор №2-03 на оказание дилерских услуг от 17 января 2011 г., заключенный между ООО «МНТ» и ООО «Галилей», с прайс-листом;
 - 6.5. Договор № Арх 17/01 на оказание дилерских услуг от 17 января 2011 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;

- 6.6. Договор №1-01 на оказание дилерских услуг от 16 января 2012 г., заключенный между ООО «МНТ» и ООО «Галилей», с прайс-листом;
- 6.7. Договор № Арх 5-01 на оказание дилерских услуг от 16 января 2012 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.8. Договор № 4 Гал. на оказание дилерских услуг от 21 января 2013 г., заключенный между ООО «МНТ» и ООО «Галилей», с прайс-листом;
- 6.9. Договор № Арх 6-01 на оказание дилерских услуг от 21 января 2013 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.10. Договор № 5-Гл на оказание дилерских услуг от 14 января 2014 г., заключенный между ООО «МНТ» и ООО «Галилей», с прайс-листом;
- 6.11. Договор № 2-Ар на оказание дилерских услуг от 14 января 2014 г., заключенный между ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.12. Договор №26-01 от 26 января 2015 г., заключенный между ООО «ТРИМБИРТ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.13. Договор №20-01 от 20 января 2016 г. между ООО «ТРИМБИРТ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.14. Договор №17/01 от 17 января 2017 г., заключенный между ООО «ТРИМБИРТ» и ООО «Архимед», с прайс-листом;
- 6.15. Выборка товарных накладных за 2008 - 2016 гг.; акт №65 от 30.09.2008 г. по счету №65 от 15.09.2008 г.;
7. Справки со списками клиентов и товарные накладные к ним по реализации компаниями-дилерами продукции «RELAB»;
8. Справки по объему производимой и реализуемой продукции;
9. Сертификат соответствия продукции от 18.06.2008;
10. Фотографии упаковок продукции «RELAB»;
11. Копия каталога продукции, в котором предлагаются к продаже лабораторные комплексы и датчики «RELAB», счета №1748 от 16.10.2013 за печать каталога,

платежное поручение №45 от 16.10.2013 по оплате данного счета, товарная накладная №1748 от 22.10.2013;

12. Распечатки с сайта ФИПС сведений по заявке № 2015731145, поданной на имя ООО «РЕЛАБ».

Изучив материалы дела и заслушав доводы участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.06.2015) приоритета заявки №2017701481 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «RELAB», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде квадратичного символа, выполненного в черном и фиолетовых цветах, разделенного белой волнистой линией.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «RELAB», используемым ООО «Релаб» для индивидуализации товаров и услуг, однородным заявленным товарам и услугам (см. сайт <https://relab.ru/>, сайт <https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/relab-pro/9nblggh4s8qv>).

Вместе с тем, анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Заявитель и аффилированные с ним компании ООО «ЦИТ ОрелГТУ» и ООО «МНТ» (что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ [1, 3], согласно которым учредителем данных компаний является Галаган П.В.), начиная с 2008 года, осуществляли совместную деятельность по производству и реализации продукции под обозначением «RELAB».

Продукция заявителя представляет собой цифровые лаборатории, работающие на базе электронных датчиков и программного продукта, которые предназначены для дошкольного, школьного профессионального образования.

Для осуществления деятельности в 2008 году ООО «ЦИТ ОрелГТУ» был получен сертификат соответствия продукции (датчиковая система) [9].

Согласно договорам на оказание дилерских услуг [6] продукция под обозначением «RELAB» продвигалась через официальных дилеров: ООО «Архимед», ООО «Галилей», которые впоследствии реализовывали продукцию заявителя на территории Российской Федерации в различные организации.

Исходя из справок, представленных ООО «Архимед» и ООО «Галилей» [7, 8], продукция под обозначением «RELAB» поставлялась в такие организации, как: ООО «Пензенский учколлектор», ФГОУ СПО «Нижекамский нефтехимический колледж», в Министерство образования Пермского края, МОУ СШО №1 г. Якутск, МБОУ СШО №1 Департамент финансов администрации г. Сургута, Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Красноармейска», Департамент социальной политики Орловской области и др.

Сведения о продукции заявителя представлены на официальном сайте www.rl.ru, в печатных изданиях («Каталог RELAB») [10, 11].

Таким образом, представленные материалы [1, 3-11] свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности по производству товаров «цифровые

лаборатории» под обозначением «RELAB» до даты приоритета заявки №2017701481.

В отношении представленных на стадии экспертизы дополнительных материалов, касающихся деятельности ООО «РЕЛАБ», следует отметить следующее.

Исходя из представленных материалов ООО «РЕЛАБ» начало осуществлять аналогичную деятельность позднее начала деятельности заявителя.

Кроме того, приоритет (09.06.2015) заявки №2017701481, поданной на имя заявителя, более ранний, чем приоритет (29.09.2015) заявки №2015731145 [12], поданной на имя ООО «РЕЛАБ».

Указанное не позволяет коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций обозначения «RELAB» с деятельностью ООО «РЕЛАБ», следовательно, нет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, отменить решение Роспатента от 20.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701481.