

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 27.06.2017, поданное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602572, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УНИПОЛИМЕР» был зарегистрирован 23.01.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2015740945 с приоритетом от 14.12.2015 на имя ООО Научно-производственная фирма «Экосорб», г.Красноярск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 602572 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака «УНИПОЛИМЕР» по свидетельству №602572 на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, в обоснование чего приводит следующие доводы.

Ссылаясь на то, что обозначение «УНИПОЛИМЕР» - это общее название универсального полимера (например: «Униполимер-Т» - теплоизоляционный, «Униполимер –ТРГ», «Униполимер_БТ», «Униполимер-БИО», «Униполимер-БОС», «Униполимер-Агро» и т.д.), которое может быть различным в зависимости от технического исполнения и физико-химических признаков изделий и материалов, лицо, подавшее возражение, указывает, что сорбент под обозначением «Униполимер-М» выпускался с 1996 года В.М. Мелкозеровым, которым получены патенты на способ и композицию получения полимерных сорбентов с названиями «Униполимер-М» (патенты на изобретения №№2186800, 2186075, 2197322, 2191068, 2184608).

Лицо, подавшее возражение, совместно с В.М. Мелкозеровым является владельцем патента №2587440 с приоритетом от 08.06.2015 на композицию для получения сорбента на основе карбамидоформальдегидной смолы, в котором даны ссылки на два вида сорбента – «Униполимер-М» и «Униполимер-БИО».

Право на использование этого патента было предоставлено ООО НПП «Сибэксорб СФУ» в соответствии с лицензионным договором от 19.09.2016.

Получив информацию о том, что правообладатель незаконно использует указанный выше патент, лицо, подавшее возражение, направило 07.02.2017 правообладателю претензию. В свою очередь, правообладатель оспариваемого товарного знака 16.02.2017 направил в адрес лица, подавшего возражение, ответ с указанием на необоснованность требований, изложенных в претензии, а в адрес лицензиата ООО НПП «Сибэксорб СФУ» - претензию о нарушении принадлежащих ему исключительных прав на товарный знак «УНИПОЛИМЕР».

В возражении содержится информация о том, что лицо, подавшее возражение, является держателем технических условий ТУ 2223-004-00139152-2001 «Сорбент Униполимер-М», разработанных и введенных в действие в 2001 году, на базе которых были зарегистрированы технические условия на «Поропласты композиционные» ТУ 2254-02067876-2009.

На сорбент «Униполимер-М», который проходил освидетельствование контролирующими органами, был получен сертификат пожарной безопасности от

12.11.2005, санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.09.2001 и лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности от 12.11.2002.

В возражении также указано, что В.М. Мелкозеровым с 2001 по 2017 годы было опубликовано около 150 научных трудов, статей с названием «Униполимер-М», а также три монографии.

Книга «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» под редакцией Мелкозерова В.М, изданная в 2007 году, содержащая материалы по исследованию сорбента «Униполимер-М», была представлена на 29-й Московской международной книжной выставке, проводимой Российской Академией Естествознания 7-11 сентября 2016 г., на которой была удостоена золотой медали. Сорбент «Униполимер» был также представлен лицом, подавшим возражение, на X Международной научно-технической конференции «Наука, образование, производство в решении экологических проблем» «Экология -2013» Уфа-2013 и на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (Безопасность-2014) Уфа-2014.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №602572 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак №602572 [1];
- копия технических условий ТУ 2223-004-00139152-2001 «Сорбент Униполимер-М» [2];
- копия технических условий ТУ 2254-02067876-2009 «Поропласты композиционные» [3];
- копии патентов №2191068, №2184608, 2587440 [4];
- копия сертификата пожарной безопасности [5];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения [6];
- копия лицензии на использование знака соответствия пожарной безопасности [7];

- документы X Международной научно-технической конференции «Наука, образование, производство в решении экологических проблем (Экология -2014) Уфа -2013, IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (Безопасность-2014) Уфа-2014 [8];

- приложение к патенту №2587440 [9];

- лицензионный договор №08/16 от 19.09.2016 [10];

- соглашение [11];

- письмо ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» от 07.02.2017 [12];

- письма ООО «НПФ «Экосорб» от 16.02.2017, от 30.03.2017, от 03.04.2017 [13].

В дополнение к возражению в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2017 поступила корреспонденция, в которой лицо, подавшее возражение, просит рассмотреть возможность переоформления товарного знака «УНИПОЛИМЕР» на ООО НПФ «Сибэкосорб», которому предоставлено право использования изобретения «Композиция для получения сорбента на основе карбамидоформальдегидной смолы» по лицензионному договору №08/16 от 19.09.2016.

К письму приложены копии дипломов о награждении В.М. Мелкозера, подтверждающие его авторство на словесное обозначение «УНИПОЛИМЕР», а также копия патента на изобретение №2626207 с приоритетом от 26.05.2016 «Композиция для полимерного сорбента и способ получения сорбента из композиции».

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

Правообладатель указывает, что его основной деятельностью является изготовление и реализация сорбентов, в том числе с использованием обозначения «УНИПОЛИМЕР».

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств существования принадлежащих ему прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средства индивидуализации в отношении словесного обозначения «УНИПОЛИМЕР», а также доказательства того, что в отношении данного обозначения в интересах лица, подавшего возражение, действует установленная правовая охрана.

Указание на наличие правовой охраны патента на изобретение №2587440 действует в рамках формулы изобретения. Тот факт, что слова «Униполимер-М», «Униполимер-БИО» содержатся в описательной части патента, не влечет возникновения правовой охраны указанных слов как средств индивидуализации в интересах лица, подавшего возражение.

Правообладатель отмечает, что технические условия, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в соответствии со статьей 1225 Кодекса, не относятся к охраняемой законом интеллектуальной собственности.

О существовании и содержании этих технических условий не могло быть известно, так как, согласно оттиску штампа, данные внутренние документы организаций-держателей являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению сторонним лицам.

В приложениях к возражению отсутствуют документы, подтверждающие факт реализации лицом, подавшим возражение, товаров с обозначением «УНИПОЛИМЕР», произведенных по указанным техническим условиям.

Ссылка лица, подавшего возражение, на патенты, автором которых является Мелкозеров В.М., не имеет правового значения для обоснования доводов возражения, поданного от имени Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ввиду того, что отсутствует документальное подтверждение взаимосвязи лица, подавшего возражение, и Мелкозерова В.М. в период с 15.12.2009 до 27.06.2017.

В возражении не приведена информация о конкретном производителе товаров, маркированных обозначением «УНИПОЛИМЕР», поэтому наличие информации о

товаре в периодических изданиях не свидетельствует об ассоциации потребителей с конкретным производителем товара. Информация, опубликованная в научных изданиях, не является свидетельством широкого распространения информации среди потребителей товара, маркированного обозначением «УНИПОЛИМЕР», в связи с отсутствием конкретного перечня организаций, среди которых были распространены данные сборники.

Правообладатель полагает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №602572, поскольку из материалов, приложенных к возражению, не следует факт реального использования в гражданском обороте, как зарегистрированного патента, так и обозначения «УНИПОЛИМЕР».

Сравнение видов деятельности лица, подавшего возражение, указанных в ЕГРЮЛ, с перечнем товаров и услуг 01, 11, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, позволяет сделать вывод об отсутствии пересечения видов деятельности, в связи с чем использование обозначения «УНИПОЛИМЕР» в отношении этих товаров и услуг не может нарушить законных прав и интересов лица, подавшего возражение.

Факт выдачи лицом, подавшим возражение, простой (неисключительной) лицензии по предоставлению ООО «НПП «Сибэкосорб СФУ» права использования изобретения не является подтверждением введения товара с обозначением «УНИПОЛИМЕР» в гражданский оборот, ввиду отсутствия таких доказательств.

Поскольку лицо, подавшее возражение, не использует в гражданском обороте результат интеллектуальной деятельности с использованием обозначения «УНИПОЛИМЕР», то потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Резюмируя изложенное правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не доказало, что обозначение «УНИПОЛИМЕР» достигло узнаваемости и ассоциируется у потребителя с товарами и услугами этого лица, а также, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака у потребителей сложилась устойчивая ассоциативная связь между лицом, подавшим возражение, и

обозначением «УНИПОЛИМЕР», в силу чего оспариваемый товарный знак не может ввести в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №602572.

К отзыву приложены выписки из ЕГЮЛ в отношении ООО «НПФ «Экосорб», Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ООО НПФ «Сибэкосорб СФУ».

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

С учетом даты приоритета (14.12.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «УНИПОЛИМЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отсутствие слова УНИПОЛИМЕР в лексических словарях русского языка и в специальных словарях свидетельствует о фантазийном характере этого слова, образованного от слова полимер (высокомолекулярное соединение) с прибавлением к нему частицы уни-. Толкование смысла слова УНИПОЛИМЕР требует дополнительных рассуждений и домысливания, вызывая у потребителя различные ассоциации, и само по себе не несет в себе каких-либо ложных указаний относительно свойств и характеристик товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Из материалов, приложенных к возражению, не следует, что лицом, подавшим возражение, или по его заказу до даты приоритета оспариваемого товарного знака производились товары, маркированные обозначением «УНИПОЛИМЕР», в масштабах, позволяющих сделать вывод о формировании у потребителя устойчивой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и оспариваемым товарным знаком по свидетельству №602572 в отношении товаров 01, 11 и услуг 35 классов МКТУ, включенных в его перечень.

Ссылка на то, что сорбент под обозначением «Униполимер-М» с 1996 года выпускался В.М. Мелкозеровым, не подтверждена документально.

Принятие технических условий [2] свидетельствует о подготовке к производству, но не о производстве и введении товаров (сорбентов), маркированных обозначением «УНИПОЛИМЕР-М», в гражданский оборот.

Представленные сертификат [5], санитарно-эпидемиологическое заключение [6] и лицензия на использование знака соответствия пожарной безопасности для

продукции [7] выданы на имя Красноярского районного нефтепроводного управления ОАО «Транссибнефть», которое выступает в качестве изготовителя продукции (сорбент «Униполимер-М»). При этом отсутствуют документы, подтверждающие серийный выпуск этой продукции и введении ее в гражданский оборот, а также связь производителя с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

Кроме того, коллегия полагает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче возражения, поскольку материалы возражения не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что им осуществляется деятельность, связанная с производством товаров и оказанием услуг, включенных в 01, 11, 35 классы МКТУ оспариваемой регистрации, соответственно оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №602572.

Что касается документов, которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают авторские права В.М. Мелкозерова на обозначение «УНИПОМЕР-М», то они не могут быть учтены в качестве подтверждения доводов возражения о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку нарушение авторских прав является самостоятельным основанием для прекращения исключительного права на товарный знак, при этом возражение по этому основанию подается лицом, чьи авторские права были нарушены предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, т.е. В.М. Мелкозеровым.

В отношении просьбы лица, подавшего возражение, рассмотреть возможность переоформления товарного знака на другое лицо (на ООО НПП «Сибэксорб»), которому предоставлено право использования изобретения «Композиция для получения сорбента на основе карбамидоформальдегидной смолы» по лицензионному договору №08/16 от 19.09.2016, одним из авторов которого является

лицо, подавшее возражение, то она не может быть удовлетворена, поскольку указанное действие не предусмотрено нормативными документами, которыми руководствуется коллегия при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №602572.