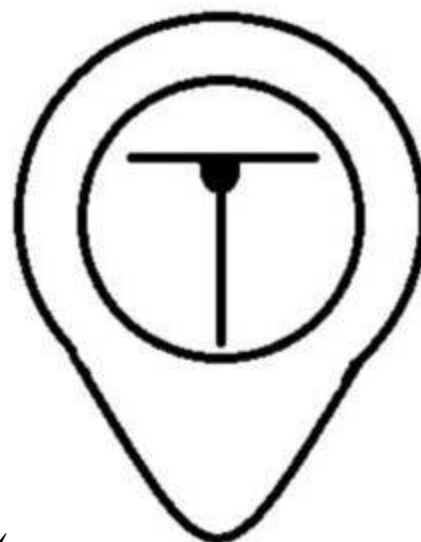


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.05.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 772572, поданное ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 21.02.2020 по заявке №2020708527 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.08.2020 за №772572 в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Завод Невохим», Россия. Согласно изменениям, внесенным в Госреестр 07.04.2021 (Бюл. №7)

оспариваемый товарный знак был отчужден ООО «АВ-Групп», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №772572 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» является заинтересованным в подаче возражения по следующим причинам. Лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени выпускает продукцию «чистящие салфетки», упаковываемую в пластиковую банку с крышкой, форма которой воспроизводит изображение товарного знака. Банку с крышкой для упаковки своей продукции лицо, подавшее возражение, приобретает у завода-изготовителя ООО «Пермский завод пластиковых изделий», который реализует данную тару разным поставщикам более 5 лет. Правообладатель рассылает претензии в магазины, через которые реализуется продукция ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ», в которых заявляет о нарушении лицом, подавшим возражение, его исключительного права и признании продукции контрафактной. Таким образом, ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» является заинтересованным лицом по смыслу статьи 1513 Кодекса, так как регистрация оспариваемого обозначения в качестве товарного знака нарушила его право на свободное ведение коммерческой деятельности и привела к недобросовестной конкуренции со стороны действующего правообладателя;

- оспариваемый товарный знак представляет собой реалистическое изображение крышки (вид сверху) от банки, используемой многими изготовителями на протяжении длительного периода (более пяти лет), которое не может выполнять функцию индивидуализации товара. При этом перечень товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана, включает в себя такие товарные позиции как «емкости для упаковки пластмассовые; тара для упаковки пластиковая; емкости для чистящих средств; емкости пластмассовые для чистящих салфеток»;

- первоначальный правообладатель оспариваемого знака подал заявку и получил патент №121955 на промышленный образец «Крышка», в отношении которого лицом, подавшим возражение, также подано возражение. Оспариваемый товарный знак фактически является частью реалистического изображения крышки от пластмассовой емкости (тары), зарегистрированной в качестве промышленного образца. Решением Роспатента патент на упомянутый промышленный образец признан недействительным;

- разработчиком пластиковой тары с крышкой Кр8 (как указана она во всех артикулах) является ООО «Пермский завод пластиковых изделий» (далее – ООО «ПЗПИ»). Согласно информации независимой организации «Архив Интернета» крышка Кр8 на банку Б-15 для влажных салфеток производства ООО «ПЗПИ» была известна и предлагается к реализации как минимум с 13 ноября 2018 года до настоящего времени. Представленные с возражением бухгалтерские документы подтверждают введение в гражданский оборот ООО «ПЗПИ» крышек Кр8 в 2015-2016 годы;

- ЗАО НПО «Химсинтез» производило и производит также салфетки спиртовые дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала в малой полимерной банке с дозатором «ЭЛИКСИСЕПТ». Пример исполнения банки с дозатором «ЭЛИКСИСЕПТ» доступен, например, по Интернет-ссылке: <https://netkanka-sale.ru/home1#!/tproduct/164555350-1498486363994>;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью для части товаров 20 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые; тара для упаковки пластиковая; емкости для чистящих средств; емкости пластмассовые для чистящих салфеток», так как представляет собой реалистическое изображение крышки (части пластиковой емкости/тары), используемой многими изготовителями на протяжении длительного периода времени (более пяти лет);

- в отношении иных товаров 20 класса МКТУ «бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; канистры неметаллические; этикетки пластиковые; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или

пластика», содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, товарный знак по свидетельству №772572 может ввести потребителей в заблуждение;

- реалистичная форма товара была заявлена на регистрацию в качестве товарного знака правообладателем с целью ограничения деятельности хозяйствующих субъектов – конкурентов, получения конкурентного преимущества и извлечения прибыли. Следовательно, действия по регистрации оспариваемого знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 772572 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о товарном знаке № 772572;
2. Копия претензии правообладателя в адрес ООО «ДНС РИТЕЙЛ»;
3. Счет-фактура №377 от 01.12.2015;
4. Счет-фактура №121 от 02.12.2016;
5. Отзыв на сайте «Отзовик»;
6. Крышка Кр8 под салфетки на банку Б-15;
7. Крышка в сборе с банкой Б-15;
8. Банка Б-15 с крышкой в сборе;
9. Инструкция по применению салфеток от 12.10.2018;
10. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 24.12.2019;
11. Сертификаты на продукцию лица, подавшего возражение, за 2018-2019 годы.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, согласно которому:

- ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» является производителем дезинфицирующих средств (влажные салфетки, спреи и др.). Указанная продукция содержится в различного рода упаковках, на которых помещен товарный знак по свидетельству №520747, правообладателем которого является ООО «ЭДВАНС плюс»;

- указанный факт ставит под сомнение довод лица, подавшего возражение, об изготовлении и вводе в оборот товаров, которые, по его мнению, повторяют в объемном виде оспариваемый товарный знак. Приложенные к возражению документы так же не свидетельствуют о заинтересованности ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» в подаче возражения. В приложенных документах содержатся ссылки на архивные источники сайтов в сети Интернет, а также товарные накладные, в которых в качестве изготовителей и поставщиков пластиковой тары для чистящих средств указаны компании ООО «ПЗПИ», ЗАО НПО «Химсинтез», ООО «ЭликСи-Мед» и ООО «ТРИГГЕР». Какие-либо документы и сведения, подтверждающие наличие правоотношений между указанными компаниями и лицом, подавшим возражение, отсутствуют. Ссылка относительно продукции ООО «ПЗПИ» является недействующей;

- в документах, подтверждающих сертификацию продукции лица, подавшего возражение, содержится информация непосредственно о продукции ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» - дезинфицирующих средствах разного типа и вида без ссылок на упаковочную тару;

- говоря о своей продукции, лицо, подавшее возражение, имеет в виду не только сами дезинфицирующие средства, но и их упаковку (пластиковую тару), к которой лицо, подавшее возражение, никакого отношения не имеет и доказательства изготовления и/или приобретения которой у него отсутствуют;

- утверждения о недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя носят голословный характер;

- неисполнение лицом, подавшим возражение, финансовых обязательств по более раннему спору и подача рассматриваемого возражения, могут быть косвенно связаны и свидетельствуют о недобросовестности действий со стороны лица, подавшего возражение, по отношению к правообладателю;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- сравнительные опросы потребителей как доказательство наличия смешения между оспариваемым товарным знаком и товарами третьих лиц не проводились. Иные доказательства в подтверждение указанных доводов ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» отсутствуют;

- сравниваемые элементы являются различными по своим свойствам - изображение и объемный предмет. В Решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-357/2019 от 26 сентября 2019 г. указано, что оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью;

- приведенный лицом, подавшим возражение, противопоставляемый объемный предмет - крышка от пластиковой тары, является традиционным для данного вида изделий, а также неотделим по своим свойствам и назначению от самой пластиковой тубы, имеющей соответствующую резьбу для крышки. Товар реализуется конечным потребителям в совокупном неразделимом виде: пластиковая туба с крышкой. Следует обратить внимание на свойство содержимого такой тубы - специальные дезинфицирующие салфетки (с определенной пропиткой), которые при использовании без плотной герметичной крышки могут засохнуть и потерять свои потребительские свойства. Крышка тары плотно закрыта, скрывая от потребителей при реализации товара сходный, по мнению лица, подавшего возражение, объемный элемент;

- указание на факт признания недействительным патента на промышленный образец № 121955 «Крышка» только усиливает позицию по отсутствию различительной способности объемного изделия и, как следствие, невозможность его сопоставления с оспариваемым изобразительным товарным знаком.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №772572.

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

С учетом даты (21.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

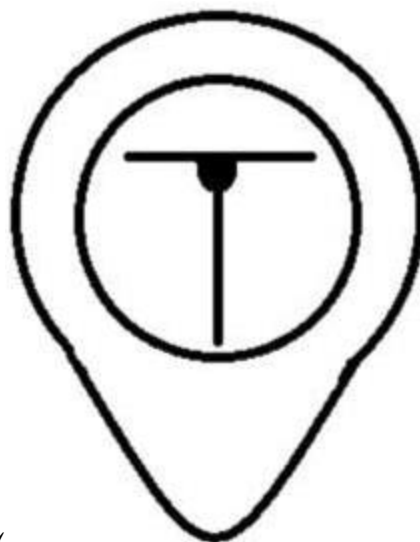
В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

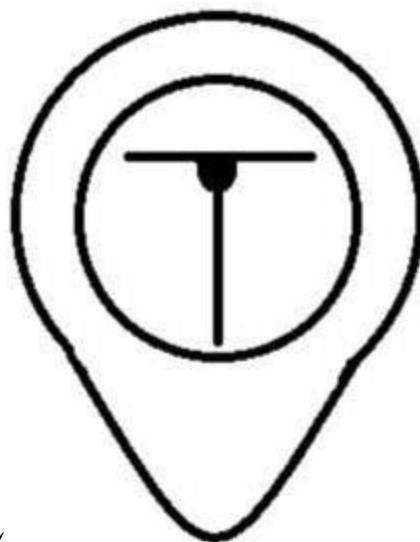
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Совокупность представленных с возражением материалов свидетельствует о том, что ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ»

является производителем чистящих салфеток, которые, согласно пояснениям лица, подавшего возражение, реализуются в пластиковой банке с крышкой, форма которой воспроизводит изображение оспариваемого товарного знака. Правообладателем было направлено письмо в адрес ООО «ДНС РИТЕЙЛ», в котором указано, что ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» поставляет товары, упаковка которых содержит оспариваемый товарный знак, использование поставляемых со стороны ООО «ТЕКПОИНТ» товаров нарушает права ООО «АВ-Групп» (правообладателя). Указанное свидетельствует о заинтересованности ООО «ТЕКПОИНТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №772572.



Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и состоит из овального элемента, имеющий выемку в нижней части, внутри упомянутой фигуры помещена окружность, в которую вписан Т-образный элемент. В месте пересечения двух линий у Т-образного элемента содержится фигура в виде усеченного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ «бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; канистры неметаллические; этикетки пластиковые; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или пластика; тара для упаковки пластиковая; емкости для чистящих средств; емкости пластмассовые для чистящих салфеток».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 772572 оспаривается лицом, подавшим возражение, в связи с тем, что

оспариваемый товарный знак представляет собой реалистичное изображение



крышки от банки, в которой реализуются салфетки и в отношении товаров 20 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые; тара для упаковки пластиковая; емкости для чистящих средств; емкости пластмассовые для чистящих салфеток», содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, не соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №772572 в рамках приведенной нормы права показал следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак является изобразительным и состоит из комбинации геометрических фигур, линий. Упомянутый знак способен по-разному восприниматься потребителями, он является оригинальным отображением художественного замысла лица, его создавшего. Рассматриваемый знак не содержит в своем составе натуралистичного изображения товара (либо части), анализ которого позволил бы соотнести его с каким-либо объектом материального мира. В связи с вышеизложенным, у коллегии нет оснований для применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оспариваемый знак представляет собой реалистичное изображение товаров 20 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые; тара для упаковки пластиковая; емкости для чистящих средств; емкости пластмассовые для чистящих салфеток» или их частей (крышки от упаковки).

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак не является реалистичным изображением какого-либо товара, у коллегий нет оснований для признания его вводящим потребителя в заблуждение относительно иных видов товаров (или их частей), содержащихся в перечне оспариваемой регистрации и, как следствие, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится утверждение лица, его подавшего, о том, что оспариваемый не обладает различительной способностью ввиду его использования различными лицами.

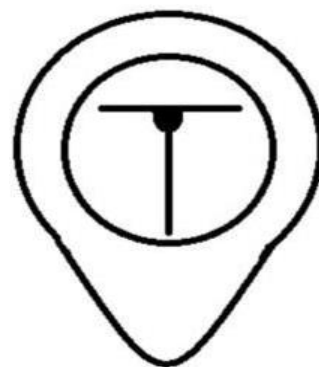
Вместе с тем, с возражением не представлено материалов, свидетельствующих об использовании оспариваемого товарного знака различными лицами при маркировке производимых ими товаров, соотносящихся с товарами оспариваемой регистрации. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы и ссылки на Интернет - сайты касаются выпуска банок с салфетками, сопровождаемых крышкой



которая

представляет собой конструктивный элемент товара (банки с салфетками).

Вместе с тем, в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №772572 зарегистрировано декоративное изображение, представляющее собой оригинальное художественное решение в виде композиции из линий и геометрических фигур. Оспариваемый знак является средством индивидуализации, предназначенным для маркировки изделия в целом, а не его отдельный конструктивный элемент. Использование оспариваемого знака другими лицами в качестве средства маркировки производимой продукции не доказано. Так, в частности, в возражении не содержится сведений о том, какие именно лица, когда и



на протяжении какого времени наносили обозначение на производимую ими продукцию. Следовательно, доводы об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака являются неубедительными.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на решение Роспатента от 09.06.2022, согласно которому был признан недействительным патент промышленный образец №121955. Однако, в рамках рассмотрения упомянутого дела исследовались иные фактические обстоятельства, отличающиеся от вопроса об охраноспособности оспариваемого товарного знака.

Правообладателем указывается, что действия ООО «ТЕКПОИНТ ЛАБ» по подаче возражения представляют собой акт недобросовестной конкуренции. Лицо, подавшее возражение, относит к недобросовестной конкуренции действия по регистрации оспариваемого знака. Вместе с тем, следует отметить, что данные утверждения сторон спора не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №772572.