

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054402, поданное Индивидуальным предпринимателем Курко Евгением Александровичем, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая поляна (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемая международная регистрация №1054402 знака «PuroTech» с конвенционным приоритетом 15.03.2010 произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.2010 на имя двух компаний: Общество с ограниченной ответственностью «Технохимреагентбел», ул. Дзержинского, 116а, Гродно, Беларусь, Товарищество с ограниченной ответственностью «Технохимреагент», ул. Цимлянская, 29 А, Запорожье, 69008 (Украина). Правовая охрана на территории Российской

Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ: “Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; chemicals and reagents for purifying (clearing up) of water”.

Впоследствии Роспатентом в адрес ВОИС направлена корректировка о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1054402 в отношении части товаров 01 класса МКТУ с оставлением действия международной регистрации в отношении позиций “Chemicals used in industry; chemicals and reagents for purifying (clearing up) of water”, о чем была сделана запись в Международном реестре от 02.05.2019.

В поступившем 17.10.2022 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что международная регистрация №1054402 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса и подпункт 3 пункта В статьи 6.bis Парижской конвенции (знаки могут ввести в заблуждение общественность).

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

Совместными правообладателями товарного знака по международной регистрации №1054402 являются ТОО «ТехноХимРеагент» г. Запорожье Украина и ООО «ТехноХимРеагентБел» г. Гродно Беларусь, которые находятся в разных странах, действуют в рамках различных норм права и законодательства, и имеют только частично одинаковый набор руководителей и бенефициаров (не более 40%).

При этом, выпуск продукции на данных предприятиях осуществляется по различным нормативным документам. Так, выпуск ингибиторов, биоцидов, химикатов для обслуживания установок очистки воды ТОО «ТехноХимРеагент» г. Запорожье, Украина осуществляется по техническим условиям ТУ У 24.6-34155997-002-2007, ТУ У24.6-34155997-004-2007, ТУ У 24.6-34155997-005-2007, соответственно, а ООО «ТехноХимРеагентБел» г. Гродно, Беларусь по техническим

условиям ТУ ВУ 590831275.002-2014, ТУ ВУ 590831275.004-2014, ТУ ВУ 590831275.005-2014, соответственно.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на расхождения в показателях технических условий, которыми пользуются правообладатели оспариваемой международной регистрации. В частности в возражении указано на расхождения в показателях плотности реагента при разных температурных режимах, описании внешнего вида изделия. Так, в продукции под товарным знаком «PuroTech 62» ООО «ТехноХимРеагент» г. Запорожье Украина используется свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.26.013.E.025530.07.11 от 11.07.2011, а ООО «ТехноХимРеагентБел» г. Гродно Беларусь свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.E.004337.12.14 от 04.12.2014.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что использование двумя правообладателями различного пакета документов, определяющих качество, состав и безопасность продукции, позволяет оспариваемой международной регистрации вводить потребителя в заблуждение, так как выпускаемая продукция имеет отличающиеся физико-химические свойства.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1054402 недействительным.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Технические условия ТУ У 24.6-34155997-002-2007;
2. Технические условия ТУ У 24.6-34155997-004-2008;
3. Технические условия ТУ У 24.6-34155997-005-2007;
4. Технические условия ТУ ВУ 590831275.004-2014;
5. Технические условия ТУ ВУ 590831275.005-2014;
6. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.26.013.E.025530.07.11 от 11.07.2011;
7. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.26.013.E.025531.07.11 от 11.07.2011;

8. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.E.004337.12.14 от 04.12.2014;

9. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.E.004339.12.14 от 04.12.2014;

10. Выписка ЕГРИП на ИП Курко Е.А. П. Выписка на ООО ТехноХимРеагент г. Запорожье Украина;

11. Выписка Единого государственного регистра юридических лиц Республики Беларусь на ООО «ТехноХимРеагентБел» г. Гродно Белоруссия.

Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, не привело ни одного доказательства того, что в данном товарном знаке содержатся элементы, указывающие на товар, свойство товара либо на производителя товара. Соответственно, в возражении не указан ни один элемент рассматриваемого обозначения, смысл которого можно было бы оценить и сопоставить с точки зрения его ложности с товарами из перечня международной регистрации №1054402 или с правообладателями данной регистрации.

Правообладатель обращает внимание на то обстоятельство, что использование одного товарного знака для линейки продукции является достаточно частой практикой как в России, так и за рубежом, никаких противоречий как российскому законодательству, так и нормам международных договоров в этом нет. Например, под товарным знаком по международной регистрацией №212728, представляющим собой трёхлучевую звезду, зарегистрированным для автомобилей, могут выпускаться автомобили, обладающие очень разными свойствами - и грузовые, и легковые, и автобусы, и спортивные, и внедорожники, и бронированные лимузины. Точно так же под одним товарным знаком фирма-производитель может производить и линейку лекарств (причём сильно различающихся между собой по свойствам) и вакцины, и любую другую продукцию, перечисленную в перечне товаров товарного знака. Просто помимо самого товарного знака производитель сопровождает его информацией о самом товаре, которая и позволяет потребителю отличить грузовик

от легкового автомобиля, а средство для лечения лёгочной недостаточности или альбумин для инфузий от вакцины от COVID19.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1054402 и отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (15.03.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1054402 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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.

Согласно пункту 3 части "В" статьи 6 *quinqüies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), товарные знаки могут быть отклонены при регистрации и признаны недействительными, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Оспариваемый товарный знак «PuroTech» по международной регистрации №1054402 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В своем возражении лицо, его подавшее, приводит доводы о том, оспариваемая международная регистрация №1054402 не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и статьи 1483 Кодекса и пункту 3 части "В" статьи 6 *quinqüies* Парижской конвенции.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, каких-либо свойств товара, а также места производства товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта, либо оспариваемое обозначение содержит в своем составе описательные элементы, указывающие на вид, свойства, назначение товаров, место их производства, которые не соответствуют действительности относительно перечня товаров и услуг.

В данном случае само по себе оспариваемое обозначение «PuroTech» не имеет перевода на русский язык, ввиду чего не имеет смыслового содержания, а, следовательно, не имеет и описательных характеристик, поэтому не может неверно ориентировать потребителя относительно вида, свойств, назначения товаров, места их производства.

Правообладателем верно отмечено, что вопреки доводам возражения о способности оспариваемой международной регистрации вводить в заблуждение

потребителей, международная регистрация №1054402 не содержит в своем составе указание на единицы плотности химического изделия, а также на их состав, поэтому доводы о различных технических условиях изготовления товаров 01 класса МКТУ двумя правообладателями этой международной регистрации не приводят к выводу о возможности введения потребителей в заблуждение относительно какого-либо параметра.

Что касается ассоциаций потребителей с кем-либо одним из двух правообладателей оспариваемого товарного знака либо ассоциаций его с третьим лицом, в том числе, с лицом, подавшим возражение, то в материалы дела не представлено доказательств таких ассоциаций. Указанное означает недоказанность способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 01 класса МКТУ ввиду устойчивых ассоциативных связей потребителя оспариваемого знака с каким-либо одним конкретным производителем однородных товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, вышеприведенный анализ показал отсутствие оснований для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве основания прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1054402.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 части "В" статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции показал следующее.

Избрав данное основание оспаривания лицо, подавшее возражение, аргументировало его именно той частью данной нормы, которая связывает недопустимость регистрации не с противоречием общественному порядку и нравственности, а именно со способностью обозначения ввести в заблуждение общественность.

Коллегия в данном случае поясняет, что в данной части норма международного права в виде пункта 3 части "В" статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции была имплементирована в национальное законодательство и находит отражение в положениях пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Анализ соответствия

оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса был изложен выше в настоящем заключении.

Таким образом, ввиду отсутствия дополнительных обоснований по тексту возражения, в чем именно может заключаться введение в заблуждение общественности, кроме того, что два производителя оспариваемого товарного знака работают по разным свидетельствам о регистрации и разным техническим условиям выпуска продукции 01 класса МКТУ, у коллегии отсутствуют дополнительные мотивы для анализа соответствия оспариваемого товарного знака норме пункта 3 части "В" статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, отличные от выше проанализированных оснований оспаривания по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения не содержат аргументации относительно причин и условий противоречия оспариваемого товарного знака общественным интересам или признакам морали, поэтому на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 части "В" статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции в данной части, анализ не проводится.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2022, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1054402.