

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 04.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243276, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НОВОКОЛОП», Ростовская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ЦАПОН**» по заявке №2001740256 с приоритетом от 14.12.2001 зарегистрирован 11.04.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №243276 в отношении товаров 02 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, и принадлежит Закрытому акционерному обществу «Новая бытовая химия», 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45 (далее - правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 25.05.2003 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 14.12.2031.

В поступившем возражении от 04.10.2022 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №243276 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), а действия по его регистрации со стороны правообладателя носят недобросовестный характер, при этом приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени выпускающий продукцию «цапонлак», «лак цапон», предназначенную для защиты и декоративного покрытия материалов из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла, является заинтересованным лицом по смыслу действующего законодательства, т.к. регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276 препятствует свободному ведению его коммерческой деятельности в силу соответствующих претензий со стороны правообладателя;

- поскольку обозначение «ЦАПОН», его синонимы «ЦАПОНЛАК», «ЦАПОНЛАК», «ЦАПОНОВЫЙ ЛАК» и его переводы на разные языки «Zapon», «Zaponlack» содержались в общедоступных ГОСТах, словарях, литературных источниках и использовались для обозначения конкретной продукции, оспариваемый товарный знак по свидетельству №243276 не обладает различительной способностью для части товаров 02 класса МКТУ *«лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, в том числе лаки, составы для предотвращения потускнения металлов, эмали [лаки], составы для предохранения от ржавчины»*, так как указывает на вид товара, а многочисленное упоминание лака «ЦАПОН», «ЦАПОНЛАКА», «цапонирования» как отдельного процесса в специализированной литературе также позволяет рассматривать их в качестве общепринятых терминов, характерных для химической промышленности и машиностроения;

- в связи с тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №243276 не обладает различительной способностью для части товаров 02 класса МКТУ как указывающий на вид товара, то в отношении других товаров 02 класса МКТУ *«краски, олифы, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, в том числе алюминиевые краски, клеевые краски»* он является ложным;

- регистрация товарного знака по свидетельству №243276 не является случайной, а произведена с целью ограничения деятельности иных хозяйствующих субъектов, что подтверждается действиями правообладателя по рассылке требований и

информационных писем третьим лицам, при этом обозначения «ЦАПОН», «ЦАПОНЛАК» широко используются различными производителями для маркировки идентичной продукции, указывают именно на разновидность продукции и не выполняют функцию индивидуализации, характерную для товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243276 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №243276 из открытых реестров ФИПС;

(2) Требование от правообладателя о прекращении производства и реализации контрафактной продукции от 10.08.2022;

(3) Информационное письмо от правообладателя от 10.08.2022;

(4) Выдержки из Немецко-русского химико-технологического словаря 1961 г. и Англо-русского словаря по электрохимии и коррозии 1963 г.;

(5) Информация из электронных словарей: Толковый словарь Ушакова и Википедия;

(6) Выдержки из ГОСТ 5236-50 «Цапонлаки»;

(7) Выдержки из ГОСТ 6433.3-71 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении» (стр. 1, 5, 6);

(8) Выдержки из постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 04.03.1945 г. №397 (стр. 1, 12);

(9) Выдержки из приказа Министерства культуры Российской Федерации от 03.04.2001 №328 (выдержки – стр. 1, 32);

(10) Информация с сайта <https://www.chem21.info>;

(11) Выдержки из литературных источников:

(11.1) «Руководство по газовой хроматографии». М., «Издательство «Мир», 1969, стр. 333;

(11.2) «Химические и электротермохимические способы осаждения металлопокрытий». М., «Машиностроение», 1975, стр. 232;

(11.3) «Методы определения анализа редких элементов». М., «Издательство Академии наук СССР», 1961, стр. 178;

(11.4) «Повышение надежности и долговечности деталей машин химическим никелированием», М., «Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы», 1963, стр. 160;

(11.5) «Химия и технология пигментов», М., «Государственное научно-техническое издательство химической литературы», 1960, стр. 723;

(11.6) «Вакуумные уплотнения», М., «Издательство «Энергия», 1971, стр. 129, 439;

(11.7) «Ядерная химия и радиохимия», М., «Издательство «Мир», 1967, стр. 626;

(11.8) «Химия и технология пигментов», Л., «Издательство «Химия», 1974, стр. 333;

(11.9) «Химия лаков, красок и пигментов», М., «Госхимиздат», 1962, стр. 470, 471, 483;

(11.10) «Введение в химию и технологию органических красителей: Учеб. Для вузов», М., «Химия», 1984, стр. 300;

(11.11) «Гальванические покрытия», И. Б. Окулов, Б. М. Шубин, Москва - Свердловск, «Машгиз. [Урало-Сиб. отд-ние]», 1962, стр. 70, 107;

(11.12) «Химические товары бытового назначения», Новиков А.Я., М., «Легкая индустрия», 1968, стр.86;

(12) Информация с официального сайта заявителя <http://ncolor.ru/>;

(13) Свидетельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС;

(14) Информация из сети Интернет о производителях.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, при этом аргументы правообладателя сводятся к следующему:

- доводы возражения основаны на документах, приведенных в приложениях (4) – (11), при этом источники информации (5), (10) не существовали на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276, т.е. должны быть исключены из дальнейшего анализа;

- слово «цапон» не закреплено в качестве лексической единицы русского языка ни в одном из представленных в возражении источников информации, где фигурируют иные понятия - «zaron», «Zaronlack», «цапоновый лак», «цапонлаки», наличие которых не свидетельствует о неправомерности регистрации товарного знака «ЦАПОН», который не может быть признан характеризующим товары 02 класса МКТУ;

- из представленных материалов возражения также не следует, что под наименованием «цапон» различными независимыми друг от друга производителями выпускались различные виды лаков до даты (14.12.2001) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в приведенных же сведениях о производстве продукции используется основное обозначение «ЛАК НЦ 62», а «цапон» приведено в скобках как дополнительное название;

- отсутствует информация о едином способе изготовления продукции, что не дает оснований для вывода, что слово «цапон» стало видовым понятием, неотделимым от определенного товара, который обозначен этим словом, вызывая в сознании потребителей и специалистов лакокрасочной промышленности устойчивую однозначную связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качеством, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия;

- нет также оснований для вывода о том, что слово «цапон» само по себе является ложным как указывающее на вид товара или является ложным как содержащее сведения относительно производителя товара;

- не соответствует действительности также довод лица, подавшего возражения, о длительном времени выпуска продукции «цапонлак», «лак цапон» применительно к дате приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку данное юридическое

лицо было создано позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 12.11.2005;

- обозначение «цапон» не является тождественным словесному элементу «цапонлак» и др., приведенные в возражении оспариваемого товарного знака, приобрело дополнительную различительную способность в отношении производимых правообладателем товаров 02 класса МКТУ благодаря длительному использованию на территории Российской Федерации: за период с 2003 года и по настоящее время реализовано более 3 800 тонн лака «ЦАПОН» на общую сумму более 248 млн. руб., география продаж лака охватывает всю Российскую Федерацию более чем в 50 городах, включая города-миллионники Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и др., при этом во всей разрешительной документации правообладателя обозначение «ЦАПОН» присутствует в скобках в качестве средства индивидуализации;

- известность обозначения «ЦАПОН» потребителям применительно к продукции (лаки) при отсутствии сведений о производстве и реализации этой продукции на дату приоритета оспариваемого товарного знака не может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, а его действия по запрету использования принадлежащего ему средства индивидуализации третьим лицам соответствуют нормам законодательства;

- обозначение «ZAPON» соответствует условиям охраноспособности во многих юрисдикциях (США, Великобритания, Греция, Канада, Швеция, Германия, Дания, Ирландия, Евросоюз), в том числе немецкоговорящих: международная регистрация №623432 для товаров 02 класса МКТУ *«красители и пигменты, кроме красителей для целлюлозных лаков»* на имя компании BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,67056 Ludwigshafen (DE).

В качестве доказательств по аргументам отзыва правообладателем были представлены следующие документы (копии):

(15) Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новоколор» (л. 1) -1 л.

(16) Разрешительная документация на выпуск лака «ЦАПОН» за 2001 г.:

(16.1) Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.231.Т.002528.12.01 от 07.12.2001 о том, что требования, установленные в проектной документации ТУ 2313-041-32811438-2001 «Лаки «Цапон» ЗАО «Новбытхим», соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

(16.2) Выдержки из ТУ 2313-041-32811438-2001 «Лаки «Цапон» ЗАО «Новбытхим»;

(17) Сведения об объемах и географии реализации лака «ЦАПОН» за 2003-2022 гг.;

(18) Сведения о международной регистрации №623432 знака «ZAPON», перечень национальных регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (14.12.2001) поступления заявки №2001740256 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями от 19.12.1997 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; являющихся общепринятыми терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в соответствии с пунктом 2.3.1.1 Правил могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Данный перечень не является исчерпывающим.

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 2.3.1.5 Правил, к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям согласно пункту 2.3.2.1 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в материалах возражения документов (12), (13) усматривается, что ООО «НОВОКОЛОР» является изготовителем лакокрасочной продукции, в том числе лака «НЦ-62» («ЦАПОН»). При этом между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276 на дату подачи возражения, имелись спорные взаимоотношения, касающиеся использования в гражданском обороте при сопровождении товаров обозначения «ЦАПОН», что следует из представленных претензионных писем (2), (3). Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «НОВОКОЛОР» в подаче настоящего возражения.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака критериям охраноспособности, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак **«ЦАПОН»** по свидетельству №243276 с приоритетом от 14.12.2001 включает словесный элемент «ЦАПОН», выполненный жирным шрифтом буквами кириллического алфавита, занимает диагональное положение в товарном знаке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Согласно доводам поступившего возражения со ссылкой на документы (4) – (11) оспариваемый товарный знак по свидетельству №243276, единственным элементом которого является слово «ЦАПОН», воспроизводит наименование определенного вида лакокрасочной продукции, является терминологической единицей и не обладает различительной способностью.

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя о том, что упомянутые источники информации (5) не соответствуют критерию относимости, поскольку не были известны на дату (14.12.2001) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276. Действительно, в отношении статьи из электронной энциклопедии Википедия отсутствуют выходные данные о ее размещении в сети Интернет. Вместе с тем в недатированной распечатке из электронного толкового словаря Ушакова (ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=84280) приводятся сведения, которые были известны задолго до исследуемого периода времени. Так, на портале Академик.ру, включающем различные общедоступные словари и энциклопедии, приводится идентичная статья «цапонлак» из Толкового словаря Ушакова 1935-1940 годов (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1084066>). Таким образом, указанный источник информации (5), приведенный в материалах возражения, может быть учтен в качестве относимого доказательства по настоящему делу.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы (приложения №№5-8, 11) коллегия установила, что в указанных источниках информации фигурируют обозначения «zaponlack», «zapon», «цапонлак», «лак-цапон», «лак «цапон», «цапон-лак», «цапоновый лак», «цапон лак». Обозначение «цапон» в качестве самостоятельного словесного элемента упоминается только в выдержках из приказа Министерства культуры Российской Федерации от 03.04.2001 №328 (приложение №9), при этом указанный документ не является словарно-справочным источником и не может служить основанием для вывода о том, что обозначение «цапон» указывает на вид товара.

Таким образом, обозначение «цапон» без пояснительного слова «лак» употреблялось только в выдержках из приказа Министерства культуры Российской Федерации от 03.04.2001 №328 (приложение №9), иные источники, информации, приведенные лицом, подавшим возражение (приложения №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 11), содержат в себе указания не на слово «цапон», а на словесные элементы «zaponlack», «цапонлак», «лак-цапон», «цапоновый лак», «цапон лак», ввиду чего коллегия

полагает, что без добавления слова «лак» обозначение «цапон» не использовалось самостоятельно в качестве наименования определенного лакокрасочного покрытия.

Следовательно, лицо, подавшее возражение, не доказало, что задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276 на территории бывшего СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация, обозначение «цапон» использовалось как самостоятельное обозначение в качестве наименования определенной лакокрасочного покрытия, и соответственно не было известно потребителю.

Таким образом, оспариваемое обозначение включает в свой состав в качестве единственного элемента слово «ЦАПОН», которое не воспринимается как указание на вид товара, имеющего определенное назначение и свойства, следовательно, оспариваемое обозначение является фантазийным и не нарушает положения пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Проанализировав упомянутые в возражении источники информации, коллегия также сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ЦАПОН» носит терминологический характер.

Согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 793) понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства». Однако в поступившем возражении отсутствует официальная словарно-справочная информация, свидетельствующая о наличии в терминологических словарях каких-либо областей промышленности такого понятия как «цапон».

В возражении также содержится тезис о том, что обозначение «ЦАПОН» не обладает различительной способностью для товаров 02 класса МКТУ. В этой связи следует отметить, что помимо приведенного в пункте 2.3.1.1 Правил перечня не подлежащих регистрации обозначений, под необладающими различительной способностью подразумеваются 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 при их продвижении и продаже.

Указывая на использование различными независимыми друг от друга производителями обозначения «цапон» при указании вида продукции, лицо, подавшее возражение, ссылается как на информацию, размещенную на его официальном сайте (10), так и на иные источники информации (14). Приведенные источники информации хоть и содержат различные фотографии продукции под наименованиями «цапон», «цапонлак», тем не менее, не содержат каких-либо выходных данных, которые позволили бы соотнести с исследуемым периодом времени, предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276. Кроме того, из материалов (10), которые являются распечатками из сети Интернет, не представляется возможным усмотреть какие-либо сведения о конкретных производителях продукции.

Указанные обстоятельства не подтверждают довод возражения об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №243276 в период времени, предшествующий дате его приоритета, ввиду использования спорного обозначения многими независимыми производителями для обозначения одного и того же вида продукции.

Следует упомянуть, что коллегией была принята к сведению информация правообладателя о наличии во многих иностранных государствах (США, Великобритания, Греция, Канада, Швеция, Германия, Дания, Ирландия, Евросоюз) зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ZAPON». Так, в частности, в отзыве правообладателя приводятся сведения о знаке «ZAPON» по международной регистрации №623432 с приоритетом от 12.08.2014, принадлежащего немецкой компании BASF SE.

Что касается в возражении довода о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №243276 носят недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела. Так, непосредственное установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №243276.