

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.09.2014, поданное по поручению ООО «Реестр», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726760, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012726760 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2012 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенных в ряд на фоне квадрата голубого цвета различных геометрических фигур белого цвета (кругов, многоугольников, треугольника и полукруга), а также расположенные под ними словесные элементы «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы белого цвета.

Роспатентом 24.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ и части заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ и другой части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов заявленному обозначению было отказано в регистрации как несоответствующему требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение со словесными элементами «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST» фонетически воспроизводит обозначение «ДЕЗЛИСТ», используемое ООО «Профилактика» (142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Декабристов, 3, стр. 1Э) для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным (см. Интернет <http://dezlist.ru>).

Экспертиза обращает внимание заявителя на то, что домен dezlist.ru зарегистрирован 28.10.2011, т.е. имеет более раннюю дату, чем дата подачи заявки. На данном сайте используется обозначение, включающее словесный элемент «Дезлист». Кроме того, компанией ООО «Профилактика» были представлены материалы, подтверждающие, что ООО «Профилактика» и ООО «Сателлит» (компания указана на данном сайте как поставщик) являются родственными компаниями, учрежденными одним и тем же лицом.

Факт регистрации и начало активной предпринимательской деятельности ООО «Реестр» в 2007, а также регистрация на имя заявителя товарного знака «Дезреестр» №403166 не может служить аргументом в защиту заявленного обозначения, поскольку на регистрацию в качестве товарного знака подано обозначение «Дезлист Dezlist», существенно отличающееся от фирменного наименования заявителя и зарегистрированного товарного знака, поскольку имеет в своем составе другой словесный элемент.

Таким образом, в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ (16 – брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, журналы (издания периодические), издания периодические, издания печатные, каталоги, книги, материалы графические печатные, продукция печатная, проспекты, реестры; 35 – агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, запись сообщений, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная], консультации профессиональные в области бизнеса, маркетинга, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, поиск

информации в компьютерных файлах для третьих лиц, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров для третьих лиц, публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, сбор и предоставление статистических данных, сбор информации в компьютерных базах данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, управление процессами обработки заказов товаров, услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), 41 класс – макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикации интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; 42 – исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; предоставление поисковых средств для Интернета; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЕЗЛИТ DEZLIT» (свидетельство №454659 с приоритетом от 30.09.2010), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя компании Недд Маркетинг С.А., Милл Молл, съют 6, Уикхамз Кай 1, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.09.2014 и дополнении к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- поскольку оспариваемое решение Роспатента основано, в основном, на материалах, которые представило ООО «Профилактика», заявитель запросил поступившие в ФИПС документы этого лица;

- действительно, в сети интернет есть интернет-сайт www.dezlist.ru, который в настоящее время работает, однако возникает вопрос, когда этот сайт заработал, как быстро он набрал популярность и кто его контролирует, без выяснения этих вопросов невозможно проверить наличие вышеуказанного основания к отказу в регистрации;

- судя по документам, представленным ООО «Профилактика», данное доменное имя было зарегистрировано господином Барским Д.В. 28.10.2011, т. е. до даты приоритета заявленного обозначения (02.08.2012);

- господин Барский Д.В. является единственным участником и генеральным директором ООО «Профилактика», а также ООО «Сателлит», т.е. домен принадлежит группе связанных друг с другом лиц, однако вышеуказанный сайт был выложен в сеть (фактически заработал) лишь 18.05.2012 года, т. е. всего за 2,5 месяца до даты приоритета заявленного обозначения, при этом представленная ООО «Профилактика» статистика посещаемости этого сайта (в июне и июле 2012 года) до даты приоритета товарного знака по настоящей заявке была всего по несколько десятков человек в месяц;

- в свою очередь заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.10.2007 года и первоначально он вел свою деятельность по продвижению и продаже товаров третьих лиц через интернет-сайт www.dezreestr.ru;

- обозначение «ДЕЗЛИСТ» было придумано заявителем в 2010 году, когда к нему обратилось с письмом от 05.10.2010 ООО «Перспектива» с просьбой подготовить печатную версию его интернет-сайта;

- в своем ответе от 14.10.2010 заявитель предложил назвать такой справочник-каталог «ДЕЗЛИСТ», что было одобрено ООО «Перспектива» в письме от 17.11.2010;

- кроме того, 19.10.2011 между заявителем и вышеупомянутым ООО «Сателлит», был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому заявитель размещал рекламно-информационные материалы этой фирмы на своем интернет-сайте www.dezreestr.ru;

- таким образом, название «ДЕЗЛИСТ» придумал и начал использовать именно заявитель, а не ООО «Профилактика» или ООО «Сателлит», их руководство, являясь клиентом заявителя, просто знало об этом и заимствовало это обозначение;

- собственные доменные имена www.dez-list.ru и www.дезлист.рф были зарегистрированы заявителем 27.10.2012 года, т. е. спустя всего 2 месяца после начала работы интернет-сайта <http://dezlist.ru> господина Барского Д.В.;

- как следует из прилагаемой статистики, посещаемости сайтов заявителя, которая по своей форме полностью аналогична представленной со стороны ООО «Профилактика», число посетителей постоянно росло, а просмотры страниц измерялись тысячами, заявитель получал благодарственные письма за создание этих ресурсов, а реклама с использованием заявленного товарного знака «ДЕЗЛИСТ DEZLIST» была опубликована в Информационном журнале «МЕДИЦИНА УРАЛ» №12/13, 2013;

- в основу оспариваемого решения Роспатента положен факт начала использования иным лицом сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета заявленного обозначения, вместе с тем и заявитель и это лицо начали использовать практически тождественные словесные элементы «ДЕЗЛИСТ» и «DEZLIST» примерно одновременно в отношении одной и той же деятельности, причем первым был именно заявитель, а его оппонент первым зарегистрировал соответствующее доменное имя;

- однако доменное имя не отнесено действующим законодательством к числу объектов исключительных прав, а потому доменное имя само по себе не способно порождать коллизии с правами в отношении товарных знаков, которые приходится разрешать по принципу первенства во времени;

- по смыслу правовой нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса фактически используемое другим лицом обозначение (в том числе доменное имя) только тогда может считаться вводящим потребителей в заблуждение, когда в результате активного использования оно приобрело ту или иную известность и сформировало у

более или менее значительной группы потребителей (клиентов) ассоциации с товарами и услугами той или иной фирмы;

- иной подход противоречил бы принципу государственной регистрации товарных знаков как условию предоставления им правовой охраны и с этой точки зрения необоснованно наделял бы правом получить регистрацию первого пользователя с момента первого использования им обозначения, пусть даже совсем незначительного или вовсе разового;

- будучи зарегистрированным уникальным адресом в сети интернет, доменное имя как таковое, без использования его в качестве адреса того или иного реально работающего интернет-сайта и без роста популярности этого сайта, не может приобрести известность и породить ассоциации ни с каким-либо конкретным лицом, ни со сферой его деятельности;

- экспертиза неправомерно руководствовалась датой начала работы интернет-сайта <http://dezlist.ru>, поскольку и заявитель и ООО «Профилактика» начали использовать сходные до степени смешения обозначения примерно одновременно, постепенно формируя ассоциации у потребителей, а с учетом небольшой активности обоих оппонентов на дату приоритета заявленного обозначения невозможно точно установить, с кем из них в действительности ассоциировалось обозначение «ДЕЗЛИСТ»;

- более того, нет возможности достоверно установить содержание интернет-сайта <http://dezlist.ru> по состоянию на 02.10.2012, связь этого содержания с соответствующими товарами и услугами, дату начала его фактической работы, информацию о его действительной посещаемости.

- таким образом, в решении Роспатента была неверно применена норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего отсутствует основание для отказа в регистрации заявленного обозначения для части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака «Дезлит Dezlit» по свидетельству №454659 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенные доводы возражения, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Реестр» [1];
- письмо ООО «Перспектива» от 05.10.2010 [2];
- письмо ООО «Реестр» от 14.10.2010 [3];
- письмо ООО «Перспектива» от 17.10.2010 [4];
- договор возмездного оказания услуг от 19.10.2011, заключенный между ООО «Реестр» и ООО «Сателлит» [5];
- статистика посещаемости сайтов заявителя [6];
- благодарственные письма от 28.08.2012 и 12.02.2013 компаний (ООО «Торговый дом Домострой» и ООО «Старттехно») [7];
- страницы журнала «МЕДИЦИНА УРАЛ» №12/13 2013 [8].

Кроме того, на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем была представлена информация с сайта <http://dezlist.ru> [9], <http://www.dez-list.ru> [10], <http://дезлист.рф> [11], <http://www.dezreestr.ru> [12]; сведения о посещаемости сайта заявителя <http://www.dezreestr.ru> [13].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.08.2012) поступления заявки №2012726760 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенных в ряд на фоне квадрата голубого цвета различных геометрических фигур белого цвета (кругов, многоугольников, треугольника и полукруга), а также расположенные под ними словесные элементы «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы белого цвета. Словесные элементы расположены друг под другом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров и услуг 16, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанным в решении Роспатента от 24.05.2014, явилось его несоответствие положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Обращение к материалам заявки №2012726760 показало, что обозначение «DEZLIST» воспроизводит доменное имя dezlist.ru, зарегистрированное 28.10.2011. Администратором доменного имени является господин Барский Д.В. Господин

Барский Д.В. также выступает учредителем ООО «Профилактика», обратившегося в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии экспертизы заявленного обозначения с доводами о том, что на дату подачи заявки №2012726760 «DEZLIST ДЕЗЛИСТ» активно использовалось в сети Интернет иными лицами - ООО «Профилактика» и аффилированным с ним ООО «Сателлит», и ассоциировалось исключительно с этими организациями.

Согласно информации, изложенной в обращениях ООО «Профилактика», сайт dezlist.ru был выложен в сеть и стал общедоступен потребителю 18.05.2012. На страницах сайта используется обозначение «ДЕЗЛИСТ», а сам сайт предоставляет информацию о дезинфицирующих и антисептических средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

ООО «Профилактика» представило информацию о статистике посещения сайта dezlist.ru в период с 01.04.2013 по 31.03.2014 гг. (по данным Яндекс) и аналитический отчет LiveInternet за март 2014 г., в котором представлена динамика посещаемости сайта с июня 2012 по март 2014 гг. Как отмечается в обращении, начиная с середины 2013 года, ежемесячное количество посетителей сайта dezlist.ru составляло порядка 20 тысяч человек в месяц.

В свою очередь заявитель представил сведения [2] – [4] о том, что обозначение «ДЕЗЛИСТ» впервые было введено в гражданский оборот ООО «Реестр» в качестве названия печатного каталога-справочника дезинфицирующих средств, т.е. до даты приоритета заявленного обозначения и даты регистрации домена dezlist.ru. Заявителем также представлены статистические данные о динамике посещаемости принадлежащих ему сайтов <http://www.dez-list.ru> [10] и <http://дезлист.рф> [11] за июль 2012 – август 2013 гг., созданных согласно информации Центра регистрации доменов (<https://www.nic.ru>) 27.07.2012, а также благодарственные письма за создание этих ресурсов, датированные 28.08.2012 и 12.02.2013.

Исходя из имеющихся в деле статистических данных о посещаемости сайтов <http://dezlist.ru>; <http://www.dez-list.ru> [10] и <http://дезлист.рф>, коллегия палаты по патентным спорам установила, что как заявитель, так и ООО «Профилактика» и аффилированное с ним ООО «Сателлит» использовали спорное обозначение

«ДЕЗЛИСТ» / «DEZLIST» для индивидуализации Интернет-справочника о дезинфицирующих средствах примерно в одно и тоже время. Так, на дату приоритета заявленного обозначения (июль-август 2012 г.) посещаемость сайтов характеризуется незначительным числом лиц (несколько десятков). В этой связи нельзя сделать вывод об ассоциировании обозначения «ДЕЗЛИСТ» / «DEZLIST» с каким-то конкретным лицом. Сама же по себе регистрация доменного имени dezlist.ru на имя господина Барского Д.В., являющегося учредителем ООО «Профилактика» и ООО «Сателлит», не свидетельствует ни об известности потребителю обозначения «ДЕЗЛИСТ» / «DEZLIST», ни его ассоциировании с деятельностью ООО «Профилактика». Более того, сам сайт dezlist.ru, как сообщалось в обращении ООО «Профилактика», начал работу только 18.05.2012, т.е. незадолго до даты приоритета заявленного обозначения. Какими-либо сведениями об известности этого сайта и обозначения «ДЕЗЛИСТ», фигурирующего на его страницах, коллегия палаты по патентным спорам не обладает. Фактическая дата начала работы сайта (18.05.2012) также не подтверждена.

Кроме того, заявитель представил сведения [2] – [4] о том, что обозначение «ДЕЗЛИСТ» было введено им в гражданский оборот в 2010 году, т.е. раньше даты регистрации домена dezlist.ru и ввода в эксплуатацию сайта [http:// dezlist.ru](http://dezlist.ru).

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «ДЕЗЛИСТ» и его транслитерация «DEZLIST» использовались непродолжительный период времени до даты приоритета заявленного обозначения несколькими хозяйствующими субъектами – ООО «Профилактика» (ООО «Сателлит») и ООО «Реестр», в качестве названия справочника о дезинфицирующих средствах в сети Интернет, что не позволяет сделать однозначный вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется в сознании потребителя именно с деятельностью ООО «Профилактика» или аффилированного с ним лица, и, следовательно, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Кроме того, препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2012726760 является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №454659 с более ранним приоритетом от 30.09.2010, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

**ДЕЗЛИТ
DEZLIT**

Противопоставленный товарный знак **DEZLIT** по свидетельству №454659 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Словесные элементы «ДЕЗЛИТ», «DEZLIT» расположены в две строки друг под другом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов выполненные в кириллице и латинице фантазийные словесные элементы «ДЕЗЛИСТ DEZLIST» и «ДЕЗЛИТ DEZLIT», характеризующиеся звуковым и визуальным сходством, что обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №454659, что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №454659, которые соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение и характеризуются одинаковыми каналами сбыта.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №454659 и однородность товаров 03, 05 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.09.2014, изменить решение Роспатента от 24.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726760.