

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Профилактика», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536619, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012726760 с приоритетом от 02.08.2012 зарегистрирован 11.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №536619 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Реестр», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой квадрат голубого цвета, в котором расположены различные геометрические фигуры и словесные элементы «ДЕЗЛИСТ», «DEZLIST», выполненные буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и голубого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536619 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 28 октября 2011 года генеральный директор ООО «Профилактика», господин Барский Денис Валерьевич, зарегистрировал доменное имя dezlist.ru. После регистрации названия сайта, между господином Барским Д.В. и ООО «Профилактика» был заключен договор о предоставлении ООО «Профилактика» права использования этой страницы в сети Интернет для ведения хозяйственной деятельности. Одновременно были инициированы процедуры по созданию самого сайта и наполнению его уникальным контентом;
- разработкой сайта занималось физическое лицо Сандуленко А.П., работавшая по договору №0401 от 12.04.2012. Заказчиком работ была компания ООО «Сателлит», 100 процентов доли в котором принадлежат господину Барскому Д.В. Он же является генеральным директором этого общества;
- 18 мая 2012 года сайт ДЕЗЛИСТ был выложен в сеть Интернет и стал общедоступен по указанному выше адресу. На страницах сайта собрана и каталогизирована информация о дезинфицирующих средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации. На сайте используется обозначение, включающее словесный элемент ДЕЗЛИСТ. На сегодняшний день Интернет страница www.dezlist.ru активно используется и продвигается ООО «Профилактика». Потребитель знаком с сайтом компании ООО «Профилактика», названием, которое используется на нем и услугами, которые предоставляются посредством этого сайта. В сознании потребителя слово ДЕЗЛИСТ ассоциируется с ООО «Профилактика»;
- от имени ООО «Профилактика» в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака № 2012746430. По названной заявке был зарегистрирован товарный знак, свидетельство № 528479 в отношении товаров и услуг, в том числе услуг 35 класса МКТУ: ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] и услуг 41 класса МКТУ:

макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных];

- обозначение по заявке № 2012726760, по которой впоследствии Роспатент произвел выдачу свидетельства на товарный знак № 536619 (оспариваемый товарный знак), поступило на регистрацию в Роспатент 02 августа 2012 года, т.е. позже даты начала функционирования сайта www.dezlist.ru и открытого использования обозначения «ДЕЗЛИСТ», принадлежащего ООО «Профилактика»;
- регистрация товарного знака № 536619 на имя ООО «Реестр» будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Сфера деятельности лица, подавшего возражение, является специализированной. Информация, размещенная на сайте dezlist.ru, не предназначена для обычного потребителя. Она рассчитана на специалистов в области дезинфекции. Эта область достаточно ограничена и наличие на рынке второго сходного обозначения будет однозначно восприниматься потребителем как копирование деятельности и желание извлечь необоснованную выгоду из раскрученности известного обозначения;
- в настоящее время ООО «Профилактика» продолжает активно продвигать товары и услуги со своим товарным знаком ДЕЗЛИСТ. Оно приобретает все большую известность и популярность среди потребителей. Так, согласно консолидированным данным по оборотам денежных средств и продажам через веб-сайт dezlist.ru за полгода, начиная с января 2013 года, сумма денежных средств, полученных от продаж на сайте, составителя 640 тысяч рублей; от размещения рекламы третьих лиц на сайте - 38 тысяч рублей. Документы, подтверждающие сказанное, есть в материалах дела по заявке № 2012726760. Возражающая сторона высылала их в адрес Роспатента на стадии экспертизы заявки;
- ООО «Реестр» является прямым конкурентом ООО «Профилактика». ООО «Реестр» намеренно подало заявку на товарный знак, сходный с

обозначением, используемым ранее ООО «Профилактика», чтобы дискредитировать название ДЕЗЛИСТ в сети Интернет и понизить возможности для потребителя найти интересующую его информацию. Эта организация также зарегистрировала на себя права на использование сходных доменных имен: dez-list.ru (27.07.2012), дезлист.пф (27.07.2012), dezlist.ru (23.11.2012). Потребителю будет значительно сложнее разобраться и проще запутаться в множестве ссылок на Интернет-страницы со сходными названиями. Все это будет чревато снижением притока клиентов и, как следствие, уменьшением прибыли настоящего ДЕЗЛИСТА (www.dezlist.ru), принадлежащего ООО «Профилактика».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №536619 недействительной частично.

В подтверждение своих довод лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии информационных писем.
2. Сведения об администраторе домена Dezlist.ru.
3. Копия договора о предоставлении права использования домена.
4. Копия договора о возмездном оказании услуг.

На заседание коллегии правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ранее уже рассматривался вопрос о том, являлось ли использование доменного имени www.dezlist.ru ООО «Профилактика» основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основанием для отказа в регистрации оспариваемого товарного знака. Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726760 (именно по ней состоялась регистрация оспариваемого товарного знака) изначально было частично отказано в регистрации данного товарного знака именно на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса и

именно в связи с известностью интернет-сайта www.dezlist.ru, причем при принятии такого решения Роспатент руководствовался доказательствами, представленными в материалы заявки со стороны ООО «Профилактика». Тогда возражение ООО «Реестр» было удовлетворено, а доводы ООО «Профилактика» были признаны несостоятельными;

- особенную актуальность в связи с предшествующим решением приобретают те новые доказательства, которые сейчас представляет ООО «Профилактика» и которые ранее не представлялись. Следует оценить, действительно ли они раскрывают иные обстоятельства и показывают иную ситуацию, чем та, что была рассмотрена ранее, или же ООО «Профилактика» фактически просит еще раз рассмотреть абсолютно тот же самый вопрос и ту же самую ситуацию;

- действительно, в сети Интернет был интернет-сайт www.dezlist.ru , который какое-то время работал. В настоящее время при наборе данного доменного имени идет автоматическая переадресация на интернет-сайт с адресом www.dezr.ru;

- в рассматриваемом возражении против регистрации товарного знака указано, что данный сайт был выложен в сеть (т. е. фактически заработал) лишь 18 мая 2012 года, всего за 2,5 месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом по статистике, ранее представленной самим ООО «Профилактика» в материалы заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, посещаемость этого сайта до даты приоритета оспариваемого товарного знака (т. е. в июне и в июле 2012 года) была всего по несколько десятков человек в месяц;

- в данном возражении ООО «Профилактика» ссылается на ранее не представленное им письмо ООО «Мир без инфекций», в котором это общество подтверждает получение им в начале мая прилагаемой листовки с описанием уже работающего (как следует из самой приложенной листовки) сайта www.dezlist.ru. Причем, согласно этой листовке, к началу мая данному ресурсу уже якобы было 6 месяцев. Данное доказательство входит в прямое противоречие с вышеуказанным утверждением ООО «Профилактика» о том, что данный сайт был выложен в сеть и стал общедоступен только 18 мая 2012 года, а также с тем утверждением ООО «Профилактика», сделанным на странице 2 возражения и подкрепленным

приложением к возражению, что интернет-сайт начал разрабатываться только 12 апреля 2012 года по соответствующему договору с ИП Сандуленко;

- правообладатель оспариваемого товарного знака был зарегистрирован как юридическое лицо в 2007 году. Первоначально он вел свою деятельность по продвижению и продаже товаров третьих лиц через Интернет – сайт www.dezreestr.ru. 05 октября 2010 года к правообладателю оспариваемого товарного знака обратилась фирма ООО «Перспектива» с просьбой подготовить печатную версию его интернет-сайта. В своем ответе от 14 октября 2010 года правообладатель предложил назвать такой справочник-каталог «ДЕЗЛИСТ», и это предложение было одобрено ООО «Перспектива», о чем она прислала письмо от 17 октября 2011 года. Кроме того, 19 октября 2011 года между правообладателем и вышеупомянутым ООО «Сателлит» в лице господина Барского Д.В., был заключен договор возмездного оказания услуг, согласно которому правообладатель размещал рекламно-информационные материалы этой фирмы на своем интернет-сайте www.dezreestr.ru. Таким образом, как следует из приведенной переписки и документации, название «ДЕЗЛИСТ» придумал и начал использовать именно правообладатель, а не ООО «Профилактика» или ООО «Сателлит». Господин Барский Д.В., являясь руководителем клиента правообладателя, просто знал об этом и заимствовал это наименование. Собственные доменные имена с этим названием (www.dez-list.ru и www.дезлист.рф) были зарегистрированы правообладателем 27 июля 2012 года, т. е. спустя всего 2 месяца после начала работы интернет-сайта www.dezlist.ru, о чем было упомянуто и в оспоренном решении о регистрации товарного знака, и это соответствует действительности. Как следует из прилагаемой статистики посещаемости этих сайтов, которая по своей форме полностью аналогична представленной со стороны ООО «Профилактика», число посетителей постоянно росло, а просмотры страниц измерялись тысячами. Впоследствии правообладатель 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.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 536619.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

5. Письмо представителя ООО «Профилактика».
6. Статистика посещаемости.
7. Письмо ООО «Перспектива».
8. Договор возмездного оказания услуг.
9. Информация о доменном имени dez-list.ru.
10. Информация о доменном имени дезлист.рф.
11. Статистика посещаемости сайтов dez-list.ru. и дезлист.рф.
12. Благодарственные письма.
13. Страница журнала «МЕДИЦИНА УРАЛ».

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

С учетом даты подачи 20.08.2012 заявки №2012726760 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 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.



Оспариваемый товарный знак «**ДЕЗЛИСТ**» по свидетельству №536619 является комбинированным и представляет собой квадрат голубого цвета, внутри которого расположены геометрические фигуры различной формы и словесные элементы «ДЕЗЛИСТ» и «DEZLIST» выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в сочетании голубого и белого цветов.

Основным доводом возражения 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.

В возражении указано, что обозначение «DEZLIST» воспроизводит доменное имя dezlist.ru, зарегистрированное 28.10.2011. Администратором доменного имени является господин Барский Д.В. Он же является учредителем ООО «Профилактика». Сам сайт был выложен непосредственно в сеть 18.05.2012, то есть за 2,5 месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанный сайт активно использовался в сети Интернет иными лицами - ООО «Профилактика» и аффилированным с ним ООО «Сателлит», и ассоциируется исключительно с этими организациями.

На страницах сайта используется обозначение «ДЕЗЛИСТ», а сам сайт предоставляет информацию о дезинфицирующих и антисептических средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

ООО «Профилактика» представило письмо ООО «НОВОДЕЗ» [1], в котором это общество подтверждает получение им рекламной листовки с предложением разместить баннер. Согласно данному письму между ООО «НОВОДЕЗ» и ООО «Профилактика» 15.05.2012 года был заключен договор на создание и размещение баннера. Указанная в письме информация противоречит утверждению ООО «Профилактика», что сайт был выложен в сеть и доступен только 18.05.2012, ввиду чего не может быть принята во внимание.

В свою очередь правообладатель представил сведения [4] - [7] 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 оспариваемого товарного знака и даты регистрации домена dezlist.ru. Правообладателем также представлены статистические данные о динамике посещаемости принадлежащих ему сайтов <http://www.dez-list.ru> и <http://дезлист.пф> [11] за июль 2012 – август 2013 гг., а также благодарственные письма за создание этих ресурсов, датированные 28.08.2012 и 12.02.2013.

Исходя из имеющихся в деле данных о сайтах <http://dezlist.ru>; <http://www.dez-list.ru> и <http://дезлист.пф>, коллегия установила, что как правообладатель, 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 то же время. Так, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (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 указывалось в возражении ООО «Профилактика», начал работу только 18.05.2012, т.е. незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Какими-либо сведениями об известности этого сайта и обозначения

«ДЕЗЛИСТ», фигурирующего на его страницах, коллегия не обладает. Фактическая дата начала работы сайта (18.05.2012) также не подтверждена.

Кроме того, правообладатель представил сведения [7], [8] 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>.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «ДЕЗЛИСТ» и его транслитерация «DEZLIST» использовались непродолжительный период времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака 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 оспариваемое 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 оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству 536619.