

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.07.2022, поданное Десятовым И.С., Ленинградская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561880, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «**Careprost**» по свидетельству №561880 с приоритетом от 17.02.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2016 по заявке №2014704767. Правообладателем товарного знака по свидетельству №561880 является ООО «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 14.07.2021 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №561880 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается тем, что в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело №А56-59470/2020 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №561880 и взыскании компенсации за незаконное использование оспариваемого товарного знака (приложение №4);

- лицо, подавшее возражение, наряду с иными хозяйствующими субъектами, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №561880 реализовало на территории Российской Федерации средство для роста ресниц, произведенное индийской компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India. Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров;

- сравнительный анализ упаковки, в которой выпускается продукция Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India, и оспариваемого товарного знака показывает, что товарный знак по свидетельству №561880 полностью включает в себя словесное обозначение «Careprost», которое используется лицом, подавшим возражение, при реализации продукции индийской компании. Из сказанного следует, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «Careprost», что обуславливает полное совпадение состава гласных и согласных звуков и, как следствие, тождество по фонетическому критерию. Слово «Careprost» является фантазийным, в связи с чем конкретных смысловых ассоциаций сравниваемые обозначения не вызывают (но совпадение слов свидетельствует также о сходстве и по ассоциациям, которые могут вызвать сравниваемые обозначения и сходстве по смысловому критерию).

Изобразительные элементы сравниваемых обозначений также совпадают. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Careprost» для маркировки средств для роста и укрепления ресниц, при этом данные товары являются однородными товарам 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, так как совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам по продвижению товаров, являются сопутствующими средствами для роста и укрепления ресниц, то есть является однородными с данными товарами, совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- данный товар производился Компанией Сан Фармасьютикал и вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом на территории страны регистрации производителя (Индии) обозначение «CAREPROST» было зарегистрировано на имя производителя в качестве товарного знака 09.09.2005 (приложение №5);

- средство «Careprost (Карепрост)» предлагалось к продаже многими действующими независимо друг от друга третьими лицами на территории Российской Федерации, что подтверждается следующим: 1) статистика поисковых запросов в Google свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации запросы на поиск с наименованием товара «CAREPROST» начали поступать не позднее октября 2010 года; 2) сведения Интернет-архива Wayback Machine подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака средство, маркированное обозначением «Careprost» предлагалось к продаже в различных Интернет-магазинах с указанием индийской компании Сан Фармасьютикал Инд. Лтд в качестве производителя (приложение №6); 3) сведения агрегаторов отзывов - сайтов, на которых содержатся отзывы потребителей, имеющих опыт использования того или иного товара, в данном случае средства для роста ресниц «Careprost»

(приложение №7); 4) в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники осуществлялось продвижение средств для роста ресниц «Careprost» (приложение №8); 5) на видео-хостинге YouTube содержится большое количество отзывов о средстве для роста ресниц «Careprost», которые были размещены до даты приоритета оспариваемого товарного знака (приложение №9); 6) была получена разрешительная документация: декларации соответствия средства для роста ресниц «Careprost» требованиям технического регламента Таможенного союза, в которых содержится указание на действительного производителя - компанию Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India (приложение №10);

- при этом лицо, подавшее возражение, указывает, что правообладатель сам на своей странице в сети «Инстаграм» осуществлял публикацию рекламных постов, содержащих описание и предложения о продаже оригинального товара, произведенного компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India (приложение №11), и более того, указал, что им разработан и введен в оборот новый формат того же самого средства «Careprost»;

- Шамов Дмитрий Леонидович разместил на своем сайте, который расположен по доменному имени netresnic.ru, до даты приоритета оспариваемого товарного знака информацию о продаже товаров с указанием на Сан Фармасьютикал Инд. Лтд, Индия в качестве производителя товаров «Careprost» (приложение №12);

- при этом необходимо отметить, что Шамовым Дмитрием Леонидовичем было реализовано 8010 единиц товара «Careprost», что подтверждается Договором №32, заключенным между Шамовым Дмитрием Леонидовичем и ООО «ТК-Интротэк», а также актами к данному договору (приложение № 13). Продажа товара сопровождалась рекламной компанией. Для этих целей Шамовым Д.Л. был заключен договор №06/2013 от 15.01.2013 с ООО «Северозападная полиграфическая компания» на изготовление рекламных листовок. Согласно счету от 15.05.2013 года было изготовлено 15 000 рекламных листовок «Careprost», которые распространялись одновременно с товаром (приложение №14);

- лицом, подавшим возражение, представлен договор №9 на оказание курьерских услуг, заключенный между ООО «Карат» и Скудицким Дмитрием Витальевичем - владельцем доменных имен kareprost24.ru, kareprost-24.ru (приложение №15), из которого следует, что по заказу Скудицкого Дмитрия Витальевича было реализовано 4711 единиц товаров под обозначением «Careprost». Продажа товара сопровождалась рекламной компанией. Для этих целей Скудицким Д.В. был заключен договор №01122012 от 02.12.2012 года с ООО «Колорит» на изготовление рекламных листовок. Согласно счету от 10.12.2012 года было изготовлено 20000 рекламных листовок «Careprost», которые распространялись одновременно с товаром. При этом на рекламных листовках содержалось указание на действительного производителя средства «Careprost», что однозначно способствовало формированию устойчивой ассоциативной связи между товаром и производителем;

- из сказанного следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации реализовывались товары, которые были произведены компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India (Сан Фармасьютикал Инд. Лтд, Индия). Таким образом, у потребителей сложилась ассоциативная связь между обозначением «Careprost» и данной компанией, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №561880 на имя правообладателя вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит Интернет-магазин, в котором реализуются средства «Careprost», произведенные индийской компанией. Лицо, подавшее возражение, осуществило рекламно-маркетинговые мероприятия, в результате которых данное средство стало известно значительной части российских потребителей и в результате которых лицо, подавшее возражение, приобрело репутацию основного поставщика средств «Careprost» на территории Российской Федерации. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по продвижению и реализации средств «Careprost».

- лицу, подавшему возражение, принадлежат следующие домены, в состав которых входит словесный элемент «careprost» (приложения №№18, 19): www.careprost-shop.ru, www.bestcareprost.ru. Как следует из сервиса web.archive.com на сайте www.careprost-shop.ru сведения о средстве для роста и укрепления ресниц «Careprost» появились не позднее 31.08.2012 (приложение №20). Как следует из сервиса web.archive.com на сайте www.bestcareprost.ru сведения о средстве для роста и укрепления ресниц «Careprost» существовали по состоянию на 20.05.2013 (приложение № 21);

- при этом лицо, подавшее возражение, активно проводило различные маркетинговые мероприятия для повышения осведомленности потребителей о своем Интернет-магазине careprost-shop.ru и для повышения узнаваемости средства для роста и укрепления ресниц «Careprost» (приложения №№22-25);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, размещалась контекстная реклама продукции Careprost с помощью сервиса Яндекс.Директ (приложение №№26-28). Под контекстной рекламой понимается поисковая и тематическая реклама с оплатой за каждый переход на рекламируемый сайт. В рамках контекстной рекламы потребителям показывалась ссылка на Интернет-магазин лица, подавшего возражение, при вводе в поисковую выдачу запросов «careprost» и «карепрост». Также рекламное объявление показывается потребителям, которые интересовались данной тематикой;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществило действия по размещению товаров из своего Интернет-магазина в сервисе Яндекс.Каталог (на момент включения в данный каталог в Интернет-магазине реализовывались товары «Careprost» и «Valum», что подтверждается распечатками из веб-архива), который позволил повысить рейтинг Интернет-магазина и привлечь переходы потребителей в Интернет-магазин из данного каталога. Данное обстоятельство подтверждается перепиской с поддержкой Яндекса, из которой следует, что Интернет-магазин Лица, подавшего возражение, был включен в Яндекс.Каталог 22.10.2012, а также

распечатками из личного кабинета и платежными документами на сумму 14 750 рублей (приложение №29);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, с целью продвижения своего Интернет-магазина, а также реализуемой продукции обеспечило изготовление печатной рекламной продукции - рекламных листовок и буклетов в количестве 12000 единиц. На рекламной продукции содержалось указание на сайт Интернет-магазина, который принадлежит лицу, подавшему возражение, и на его номер телефона. Данные обстоятельства подтверждаются следующими документами: счетом на оплату печатной продукции № 2320 от 11.04.2013, платежным поручением № 27 от 12.04.2013, товарной накладной № 2320 от 11.04.2013, а также образцами рекламной продукции (приложения №№30-33). Указанная рекламная продукция распространялась вместе с самим товаром, в том числе при его отправке покупок в адреса конкретных покупателей средства «Careprost»;

- за период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, при посредничестве ООО «Тривис» было реализовано 9148 единиц средства «Careprost». При этом география продаж охватывает 65 субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Краснодарский край, Кировская область, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пермская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Крым, Республики Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика

Хакасия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Сахалинская область, Севастополь, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Чеченская республика, Чувашская Республика - Чувашия, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область. Данное обстоятельство подтверждается договором №05-03-13 оказания курьерских услуг, который заключен между ООО «Тривис» и ООО «Транспорт», с реестром отправленных товаров и отчетом по продажам товаров, выданным отделением АО «Почта России» через которое осуществлялась отправка посылок, содержащих приобретенный покупателем товар - средство «Careprost» (приложения №№34, 35);

- из сказанного следует, что лицо, подавшее возражение, осуществило рекламно-маркетинговые мероприятия, наладило систему поставок товаров посредством Почты России, в результате которых данное средство стало известно значительной части российских потребителей, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, и в результате которых лицо, подавшее возражение, приобрело репутацию основного поставщика средств «Careprost» на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что база данных сети Интернет является общедоступным, наиболее современным и полным источником сведений. Любой потребитель может ознакомиться со сведениями в отношении любых товаров и лиц, которые их производят. Таким образом, наличие в сети Интернет информации о товарах, реализуемых под обозначением «Careprost», а также подтвержденная широкая география продаж товара, свидетельствует об известности данного обозначения на территории всей Российской Федерации;

- ранее Роспатентом при аналогичных обстоятельствах пришел к выводу о том, что регистрация обозначения «ORICARE», под которым производит продукцию американская компания, на имя российской компании вводит потребителей в заблуждение в связи с наличием соответствующих сведений в

сети Интернет (Заключение Палаты по патентным спорам от 19 декабря 2021 года по заявке № 2020750670/33);

- представленными документами подтверждается, что лицо, подавшее возражение, наряду с иными хозяйствующими субъектами до даты приоритета оспариваемого товарного знака реализовало на территории Российской Федерации средство для роста ресниц «Careprost», произведенное индийской компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India. Обозначение «Careprost» обладало широкой известностью на территории Российской Федерации, предшествующий опыт его восприятия потребителями способствуют возникновению стойкой ассоциативной связи именно с компанией Сан Фармасьютикал как с производителем и с лицом, подавшим возражение, как основным поставщиком. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги по их реализации.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561880 недействительным полностью на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Доверенность;
- 2) Документ, подтверждающий оплату госпошлины;
- 3) Распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству №561880;
- 4) Распечатка из картотеки арбитражных дел в отношении №А56-59470/2020;
- 5) Выписка из МБ ВОИС в отношении товарного знака «CAREPROST»;
- 6) Распечатки с сайтов Интернет-магазинов, в которых было реализовано средство «Careprost», произведенное индийской компании Сан Фармасьютикал Инд. Лтд;

- 7) Распечатки с сайтов отзывиков в отношении средства для роста ресниц «Careprost»;
- 8) Распечатки из социальных сетей Вконтакте и Одноклассники относительно средства для роста ресниц «Careprost»;
- 9) Распечатки из видео-хостинга YouTube в отношении средства для роста ресниц «Careprost»;
- 10) Разрешительная документация с указанием индийской компании в качестве производителя;
- 11) Распечатки с сайта правообладателя и его социальных сетей;
- 12) Свидетельство на доменное имя;
- 13) Договор №32 от 15 января 2013, заключенный между Шамовым Дмитрием Леонидовичем и ООО «ТК-Интротэк», а также акты к данному договору;
- 14) Договор №06/2013 от 15 января 2013 года между Шамовым Дмитрием Леонидовичем и ООО «Северо-западная полиграфическая компания» и документы к данному договору;
- 15) Договор №9 от 14.12.2012 на оказание курьерских услуг, заключенный между Скудицким Дмитрием Витальевичем и ООО «Карат», свидетельство на доменное имя;
- 16) Договор №01122012 от 02 декабря 2012 года между Скудицким Д.В. и ООО «Колорит» и документы к данному договору;
- 17) Договор №02122012 от 02 декабря 2012 года между Кафиевым Р.С. и ООО «Колорит» и документы к данному договору;
- 18) Выписка в отношении доменного имени www.careprost-shop.ru;
- 19) Выписка в отношении доменного имени www.bestcareprost.ru;
- 20) Распечатки из сервиса web.archive.com в отношении Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, который расположен по ссылке www.careprost-shop.ru;

- 21) Распечатки из сервиса web.archive.com в отношении Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, который расположен по ссылке www.bestcareprost.ru;
- 22) Документы, подтверждающие закупку ссылок с помощью сервиса gogetlinks.net;
- 23) Документы, подтверждающие закупку ссылок с помощью сервиса rg.sape.ru;
- 24) Документы, подтверждающие закупку ссылок с помощью сервиса links.sape.ru;
- 25) Документы, подтверждающие закупку ссылок с помощью сервиса articles.sape.ru;
- 26) Распечатки из личного кабинета Яндекс.Директ;
- 27) Документы, подтверждающие осуществление оплаты за проведение рекламных кампаний в Яндекс.директе;
- 28) Скриншоты из сервиса Яндекс.Маркет;
- 29) Доказательства включения Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, в Яндекс-каталог;
- 30) Счет на оплату печатной продукции № 2320 от 11 апреля 2013 года;
- 31) Платежное поручение № 27 от 12 апреля 2013 года;
- 32) Товарная накладная № 2320 от 11 апреля 2013 года;
- 33) Образцы рекламной продукции;
- 34) Договор № 05-03-13 оказания курьерских услуг, который заключен между ООО «Тривис» и ООО «Транспорт», с реестром отправленных товаров;
- 35) Отчет по продажам товаров, выданным отделением АО «Почта России».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 03.08.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 20.09.2022. Заявителем 05.09.2022 был представлен отзыв по мотивам поступившего 01.07.2022 возражения.

В своем отзыве от 05.09.2022 по мотивам поступившего 01.07.2022 возражения правообладатель отмечал следующее:

- 23.02.2016 было учреждено Ограниченное Партнерство «Приорвэй Солютсионс ЭлПи» в Шотландии в целях производства косметической продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком для импорта на территорию Российской Федерации;

- 04.03.2016 в целях совпадения производителя и правообладателя в одном лице, между ООО «Холдинг Люкс» и ОП «Приорвэй Солютсионс ЭлПи» был подписан договор о распоряжении исключительным правом на оспариваемый товарный знак (зарегистрирован 06.06.2016 за номером РД0199544);

- 20.07.2020 ОП «Приорвэй Солютсионс ЭлПи» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании компенсации с лица, подавшего возражение, за нарушение прав на товарный знак по свидетельству №561880. Делу был присвоен номер А56-59470/2020 (ранее обращалось к Десятову И.С. неоднократно в претензионном порядке);

- 11.12.2020 Десятов И.С., а также Кафиев Рудольф Сергеевич, Скудицкий Дмитрий Витальевич обратились в Суд по интеллектуальным правам о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №561880 актом недобросовестной конкуренции и нарушением положений ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции. Делу присвоен №СИП-1062/2020 (приложение №47);

- 14.07.2020 для удобства ведения дел на территории Российской Федерации было создано ООО «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС», ОГРН 1217800074744, и подписан договор о распоряжении исключительным правом на оспариваемый товарный знак с ОП «Приорвэй Солютсионс ЭлПи» (зарегистрирован 14.07.2021 за номером РД0369148);

- в предмет доказывания правообладателя не входит подтверждение использования оспариваемого товарного знака. Между тем, правообладателем представлены документы, подтверждающие законное использование товарного

знака по свидетельству №561880 с 2013 года (приложения №№2-10, №16-19), кроме того, правообладатель отмечает, что на сегодняшний день товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, продаются на популярных маркет-плейсах с указанием ИП Зимакова (лицо, использующее оспариваемый товарный знак под контролем правообладателя), как продавца товаров. Кроме того, у товаров, размещенных на «OZON», более 1000 отзывов от потребителей, а рейтинг продавца указан, как «Premium», что означает высокую оценку продавца от пользователей, своевременную доставку и прочее (приложение №10 - отгрузка товаров в адрес ООО «Интернет Решения» OZON);

- наличие судебных споров между лицом, подавшим возражение, и правообладателем не является основанием для признания лица, подавшего возражения, заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561880;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют о достаточной информированности потребителей об оспариваемом товарном знаке до даты его приоритета;

- для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между товаром и его изготовителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения товаров (заключение Палаты по патентным спорам от 03.10.2019 года (Приложение к решению Роспатента от 18.10.2019 по заявке №2014800905));

- лицом, подавшим возражение, является Десятов И.С., следовательно, представленные лицом, подавшим возражение, материалы должны относиться именно к нему, а не к иным лицам. Из представленных материалов к лицу, подавшему возражение, относятся только приложения №№18, 19 (выписка в отношении доменного имени careprost-shop.ru; выписка в отношении доменного имени bestcareprost.ru). Данные сайты содержат лишь сведения о контактных номерах телефона, а также о способах оплаты и доставки продукции. Не установлено, осуществлял ли именно Десятов И.С. предложение продукции к продаже и ее реализацию. В материалах дела также отсутствуют какие-либо доказательства (например, договоры купли-продажи, товарные накладные, счета на оплату и т.д.), которые могли бы подтвердить факт Десятовым И.С. косметической продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета. На дату приоритета спорного товарного знака Десятов И.С. не обладал статусом индивидуального предпринимателя, следовательно, законно осуществлять деятельность не мог (приложение №48);

- на мировом рынке существует компания Sun Pharma Laboratories Limited - индийская транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Мумбаи (Индия). Офтальмологическое средство Careprost производится только на территории Индии, как следует из информации на официальном сайте Sun Pharma Laboratories Limited. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что является продавцом офтальмологического средства Careprost, между тем продажа продукции Sun Pharmaceutical LTD без соответствующих лицензий и сертификатов, а именно, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, на территории Российской Федерации незаконна;

- в материалы дела не представлена информация о получении Десятовым И.С. сертификатов, лицензий и иных разрешений, в том числе деклараций о соответствии продукции, предположительно ввезенной из Индии. Согласно статье 4 Решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» парфюмерно-косметическая продукция выпускается в

обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам ТС, требования которых на нее распространяются. Парфюмерно-косметическая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического регламента, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к размещению на рынке. Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента ТС проводится в следующих формах: подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции, государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции. Если бы лицо, подавшее возражение, на законных основаниях импортировали бы продукцию Sun Pharmaceutical LTD для реализации ее на территории Российской Федерации, он был бы обязан провести оценку соответствия косметической продукции в одной из вышеуказанных форм;

- дополнительно правообладатель отмечает, что между ним и Sun Pharma Laboratories Limited отсутствуют споры в части использования обозначения «Careprost» ввиду того, что компании ведут деятельность на территории разных стран и не пересекаются между собой. Sun Pharma Laboratories Limited осуществляет деятельность на территории Индии, Малайзии, Филиппин, Колумбии. Правообладатель осуществляет деятельность на территории Великобритании, Шотландии, Стран-участниц Европейского союза и Российской Федерации. Каждая из компаний осуществляет производство и продажу товаров, маркированных товарными знаками, в пределах территорий, на которых зарегистрированы товарные знаки;

- кроме того, указанный вопрос был разрешен на стадии регистрации оспариваемого товарного знака. Правообладателем было представлено согласие Sun Pharma Laboratories Limited на регистрацию товарного знака;

- правообладателем представлена подробная таблица в отношении материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в которых он поясняет, почему те или иные документы не могут быть приняты коллегией во

внимание в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (приложение №65).

К отзыву правообладателем приложены следующие материалы:

- 36) Доверенность на представление интересов ООО «Приорвэй Солютионс»;
- 37) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Приорвэй Солютионс»;
- 38) Свидетельство о регистрации доменного имени careprost-russia.ru;
- 39) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Холдинг Люкс»;
- 40) Копия свидетельства о регистрации брака между Зимаковой Н. и Зимаковым К.;
- 41) Выписка из ЕГРИП на Зимакова К.А.;
- 42) Нотариально удостоверенный перевод, апостиль учредительных документов Priorway Solutions LP;
- 43) Договор о распоряжении исключительным правом на оспариваемый товарный между ООО Холдинг Люкс и Priorway Solutions LP, 2016 год;
- 44) Документы, подтверждающие ввоз в РФ товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком (производство Priorway Solutions LP);
- 45) УПД на отгрузку товара в адрес ООО «Интернет Решения» (OZON);
- 46) Скриншоты с сайта Роскомнадзора с информацией о блокировке сайтов в сети Интернет: www.kareprost.st-24.ru; www.kareprost-sale.ru; www.kareprost.com;
- 47) Решение суда по интеллектуальным правам от 20.08.2021 года по делу №СИП-1062/2020;
- 48) Скриншот сайта ФНС РФ с запросом сведений в отношении Десятова И.С.;
- 49) Нотариальный перевод информации о товарах «Careprost», производитель Sun Pharma Laboratories Limited;
- 50) Скриншоты с сайтов, представленных Десятовым И.С. в приложении №6, с указанием информации о продавцах (не связаны с лицом, подавшим возражение);

- 51) Документы, подтверждающие коммерческую продажу товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации правообладателем;
- 52) Декларация о соответствии товаров правообладателя;
- 53) Договор о производстве эксклюзивной продукции №235-Э от 30.11.2020;
- 54) Фотографии продукции, произведенной правообладателем;
- 55) Выписка из ЕГРЮЛ ТК «Интротэк»;
- 56) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Транспост»;
- 57) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СЗПК»;
- 58) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Тривис»;
- 59) Постановление 13 ААС по делу А56-594702020 (Десятых);
- 60) Решение АС СПб по делу А56-1048162020 (Кафиев);
- 61) Решение по делу А56-157182021 (Скудицкий);
- 62) Скриншот сайта ФНС РФ с запросом сведений в отношении Кафиева Р.С.;
- 63) Выписка из ЕГРИП на ИП Скудицкого Д.В.;
- 64) Выписка WIPO регистрация ТЗ 0131 17379 в странах-ЕС, дата приоритета 28.07.2014;
- 65) Таблица в отношении материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, 13.10.2022 были представлены комментарии на отзыв правообладателя от 05.09.2022, в которых он обращал внимание коллегии на следующее:

- в пункте 32 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1, утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021, указано, 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. При этом данная норма не конкретизирует понятия «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности. Таким образом, Десятов И.С. является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561880;

- тот факт, что у лица, подавшего возражение, отсутствует лицензия на производство либо введение в гражданский оборот товаров 03 и 05 классов МКТУ, не имеет правового значения для определения заинтересованности этого лица и для установления факта использования обозначения «Careprost»;

- доводы правообладателя об отсутствии в настоящее время у лица, подавшего возражение, действующих лицензий в рассматриваемой сфере деятельности не свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку для заинтересованности достаточно совершения действий по вводу товаров в гражданский оборот, разрешительная документация может быть получена позднее (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 №С01-1266/2021 по делу №СИП-978/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу №СИП-978/2020);

- являясь администратором интернет-магазинов, лицо, подавшее возражение, фактически осуществляло предпринимательскую деятельность. Отсутствие статуса индивидуального предпринимателя не имеет правового значения. Как следует из пункта 1 статьи 23 Кодекса гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, согласно пункту 4 этой же нормы гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. В связи с изложенным отсутствие государственной регистрации само по себе не означает, что деятельность гражданина не может

быть квалифицирована в качестве предпринимательской, если по своей сути она фактически является таковой (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.12.2012 №34-П);

- учитывая, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя носит заявительный характер, само по себе отсутствие такой регистрации не исключает вывод об осуществлении лицом, подавшим возражение, фактической предпринимательской деятельности и возникновении у потребителей ассоциативных связей между обозначением «Careprost» и производителем товаров/лицом, оказывающим услуги. При этом для потребителя не имеет правового значения, имеется ли у производителя/лица, оказывающего услуги, статус индивидуального предпринимателя;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака средство для роста и укрепления ресниц «Careprost» производилось компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India (Сан Фармасьютикал Инд. Лтд, Индия) и было широко представлено на российском рынке, при этом большой вклад в распространение данного товара внесло именно лицо, подавшее возражение. Лицом, подавшим возражение, представлены достаточные доказательства, позволяющие установить устойчивую ассоциативную связь между товарами, маркированными спорным обозначением, и компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India как производителем товаров, и лицом, подавшим возражение, как лицом, оказывающим услуги по продвижению и распространению данных товаров;

- непосредственно к деятельности заявителя следует отнести не только свидетельства о регистрации доменных имен (приложения №№18-19). Осуществление деятельности по распространению товаров непосредственно лицом, подавшим возражение, подтверждается всеми доказательствами, за исключением приложений №№13-17;

- представление документов, подтверждающих ввоз товаров непосредственно с территории страны регистрации производителя, не является обязательным при наличии иных доказательств поддержания высокого спроса на товар среди потребителей, который, очевидно, удовлетворялся за счет продаж,

осуществляемых в том числе лицом, подавшим возражение, с использованием интернет-магазина. Сам правообладатель не приводит доводов, обосновывающих поддержание постоянно высокого спроса на товар, в отсутствие фактов реализации товара на территории Российской Федерации. При этом доказательств реализации товара самим правообладателем также не представлено;

- в отношении приведенной правообладателем таблицы в отношении материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в которых он поясняет, почему те или иные документы не могут быть приняты коллегией во внимание в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (приложение №65), лицо, подавшее возражение, указывает следующее: 1) сведения с многочисленных Интернет-сайтов, содержащих сведения о продаже товаров и отзывы покупателей, подлежат оценке в качестве доказательств (приложения №№6-7); 2) в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, видео-хостинге YouTube осуществлялось продвижение средств для роста ресниц «Careprost», в подтверждение чего приведены многочисленные скриншоты с заказами и отзывами потребителей в отношении данного товара (приложения №№8-9); 3) полученная разрешительная документация (приложение №10) содержит в себе указание на действительного производителя - компанию Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India (Сан Фармасьютикал Инд. Лтд, Индия); 4) приложения №12-14 необходимо учитывать в совокупности, как подтверждающие деятельность по продвижению и реализации средства «Careprost»; 5) в приложении №15 представлен договор №9 на оказание курьерских услуг, заключенный между ООО «Карат» и Скудицким Дмитрием Витальевичем - владельцем доменных имен kareprost24.ru, kareprost-24.ru, из которого следует, что по его заказу было реализовано 4711 единиц товаров под обозначением «Careprost». Обозначение фигурирует во всех отчетах о доставке товаров, сведений об ином производителе товаров по состоянию на дату исполнения договора правообладателем не представлено, в связи с чем можно сделать однозначный вывод, что распространялась продукция производства компании Фармасьютикал Инд. Лтд.; 5) ранее представлено доказательство того,

что до даты приоритета оспариваемого товарного знака средство, маркированное обозначением «Careprost» предлагалось к продаже на сайте kareprost-sale.ru. Владелец указанного домена являлся Кафиев Рудольф Сергеевич; 6) в приложениях №22-25 представлены доказательства продвижения средства «Careprost» в сети Интернет (SEO-продвижение); 7) общая сумма затрат на рекламные кампании до даты приоритета оспариваемого товарного знака составила 1 953 835,95 рублей - подтверждение зачисления денежных средств свидетельствует о реальном проведении рекламной кампании, которая невозможна без проведения оплаты, при этом количество кликов по объявлению, размещенному до даты приоритета оспариваемого товарного знака, составило 274 359 (приложения №№ 26-27); 8) приложения № 30-35 также относятся непосредственно к деятельности лица, подавшего возражение (например, на рекламных листовках, изготовление которых было оплачено от имени ООО «Тривис», содержится рекламная информация именно в отношении Интернет-магазина лица, подавшего возражение, что подтверждает действия ООО «Тривис» в интересах Десятова И.С.);

- действия правообладателя (аффилированных с ним лиц) по регистрации оспариваемого товарного знака являются злоупотреблением правом.

Правообладателем 17.10.2022 было направлено дополнение к отзыву от 05.09.2022, суть которого сводится к следующему:

- в обоснование своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, указывает, что между ним и правообладателем имеется судебный спор по делу №А56-59470/2020. Данный факт не может рассматриваться в качестве обоснования законной заинтересованности, так как судами трех инстанций установлен факт незаконного использования оспариваемого товарного знака Десятовым И.С. Таким образом, такая незаконная деятельность лица, подавшего возражение, уже не может рассматриваться в качестве обоснования необходимой законной заинтересованности в подаче возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса. Отсутствие такой заинтересованности является также

самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения;

- компания Sun Pharmaceutical Industries Ltd. не производит средства для роста ресниц. Указанная компания производит офтальмологическое средство - глазные капли «Careprost» (действующее вещество биматопрост) на территории Индии, но не ввозит и не реализует его на территории Российской Федерации. Подтверждений ввоза или реализации оригинального офтальмологического средства «Careprost» на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, не предоставлено;

- на территории Российской Федерации представлено 166 лекарственных препаратов и 8 БАДов <http://sunpharma.com/russia-products-list/>, среди которых отсутствуют глазные капли «Careprost». Указанное средство представлено только на территории Индии;

- согласно статье 52.1. Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии ввозимого в Российскую Федерацию лекарственного препарата для медицинского применения, организация, осуществляющая ввоз лекарственного препарата в Российскую Федерацию, представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, сертификат производителя лекарственного средства, удостоверяющий соответствие ввозимого лекарственного препарата требованиям фармакопейной статьи, а в случае отсутствия фармакопейной статьи требованиям нормативной документации, и подтверждение представителя организации, осуществляющей ввоз лекарственного препарата в Российскую Федерацию и уполномоченной иностранным производителем лекарственных средств, соответствия ввозимого лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации;

- производитель офтальмологического средства «Careprost» не ввозил указанное средство на территорию Российской Федерации, так как не осуществляет деятельность по продаже данного средства на территории

Российской Федерации. Лицо, подавшее возражение, не предоставило подтверждений того, что является законным представителем компании Sun Pharmaceutical Industries Ltd, уполномочено на ввоз офтальмологического средства, не предоставило подтверждения ввоза продукции из Индии в Российскую Федерацию;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано, что он является официальным представителем компании Sun Pharma Industries, а также то, что им реализуется оригинальное офтальмологическое средство «Careprost», производства компании Sun Pharma Industries;

- лицо, подавшее возражение, в возражении и в дополнении к нему указывает, что им реализовывалось средство для роста ресниц, производителем которого является компания Sun Pharmaceutical Industries Ltd;

- между тем, компания Sun Pharmaceutical Industries Ltd производит не средства для роста ресниц, а стерильные глазные капли для продажи исключительно в розницу и по рецепту офтальмолога. Указанное средство применяется для снижения внутриглазного давления у пациентов с глаукомой или внутриглазной гипертензией. Данный препарат содержит противопоказание: повышенная чувствительность к биматопросту;

- лицо, подавшее возражение, приводит в подтверждение продажи средства и своей заинтересованности отзывы потребителей. Указанные отзывы позволяют сделать вывод о том, что неустановленными лицами продавался медицинский препарат под видом средства для роста ресниц;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что он может осуществлять свою деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, противоречит закону. Часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Указанное деяние

предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей;

- лицом, подавшим возражение, не представлено лицензии на осуществление деятельности по продаже лекарственных средств, то есть, его деятельность являлась незаконной;

- вопрос об использовании оспариваемого товарного знака Десятовым, Кафиевым и Скудицким до даты приоритета оспариваемого товарного знака был предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1062/2020. Решением Суда было установлено, что Десятовым И.С. не доказан факт использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета;

- правообладатель указывает, что приложения №№6, 7, 18, 19, 20, 21, 35, приложенные к возражению от 01.07.2022 уже были предметом оценки Суда по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1062/2020 (приложение №68);

- в приложениях к возражению №№1-35 фигурируют различные лица (Десятов И.С., Кафиев Р.С., Шамов Д.Л., Скудицкий Д.В., ООО «Тривис», ООО «Транспост», ООО ТК «Интротэк», ООО «Северо-Западная Полиграфическая компания», ООО «Карат», ООО «Колорит»), при этом, Десятовым И.С. не представлены доказательства того, что он связан какими-либо коммерческими отношениями с иными лицами, указанных в данных материалах;

- правообладателем на территории Российской Федерации ведется законная деятельность и используется оспариваемый товарный знак (приложение №70), потребительский спрос связан с продажей товаров правообладателем в различных торговых сетях.

Правообладателем к его дополнениям от 17.10.2022 были представлены следующие документы:

66. Резолютивная часть Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу А56-59470 13.10.22;

67. Распечатка с сайта СанФарма о продуктах компании;

68. Исковое заявление Десятова И.С., Кафиева Р.С., Скудицкого Д.В. и ООО Тикси по делу №СИП-1062/2020 и приложения 1, 2,3,4,5,6,11,13,15,22 к иску;

69. Информация с сайта ФНС о Скудицком Д.В. и Шамове Д.Л.;

70. Контракт купли-продажи №PWS-KZ-11/2017 от 01.11.2017 года, документы, подтверждающие ввоз товаров в 2017, 2018 годах, декларация о соответствии товаров;

71. Документы об отгрузке товаров в адрес ООО «Интернет Решения».

На заседании коллегии 20.10.2022 лицом, подавшим возражение, были приобщены дополнительные документы в материалы дела, а именно: агентский договор на оказание услуг по организации продаж и рекламы товара от 20.02.2013 между Десятовым И.С. и ООО «Тривис», согласно которому ООО «Тривис» обязывалось совершить следующие действия: организация продажи товаров средства «Careprost» и их доставки покупателям, организация рекламного продвижения интернет-магазина, расположенного по ссылке www.careprost-shop.ru (приложение №72), распечатка из аккаунта careprost (приложение №73).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.02.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №561880 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №561880 представляет собой



комбинированное обозначение «**Careprost**», состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «Careprost», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Коллегия отмечает, что материалами возражения подтверждается наличие судебных споров между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение (приложения №№4, 47, 59). Кроме того, оценка представленных материалов (приложения №№6-35, 72, 73) позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «Careprost». При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 03, 05 классов МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемое обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «Careprost», который и несет основную индивидуализирующую функцию оспариваемого обозначения.

Словесный элемент «Careprost» оспариваемого товарного знака сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 03, 05, 35 классов МКТУ данный словесный элемент является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами/услугами 03, 05, 35 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. На распечатках с сайтов Интернет-магазинов, в которых было реализовано средство «Careprost» (приложение №6), распечатки из видеохостинга YouTube в отношении средства для роста ресниц «Careprost» (приложение №9), разрешительной документации (приложение №10), распечатки с сайта правообладателя и его социальных сетей (приложение №11) в качестве производителя указана компания Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India, при этом лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств наличия коммерческих отношений с данной компанией. Распечатки с сайтов отзывиков в отношении средства для роста ресниц «Careprost» (приложение №7), распечатки из социальных сетей Вконтакте и Одноклассники относительно средства для роста ресниц «Careprost» (приложение №8) не содержат в себе указания на какое-либо лицо, производящее данные товары, в связи с чем данные материалы не могут быть приняты коллегией во внимание. В свидетельстве на доменное имя (приложение №11) в качестве владельца домена указан Шамов Д.Л., это же лицо фигурирует в договоре №32 от 15 января 2013 (приложение №12) и в договоре

№06/2013 от 15 января 2013 (приложение №13) в качестве заказчика курьерских услуг. При этом лицом, подавшим возражение, не доказано наличие каких-либо коммерческих связей с Шамовым Д.Л., в силу чего данные документы не принимаются коллегией во внимание. В договоре №9 от 14.12.2012 на оказание курьерских услуг (приложение №14), а также в договоре №01122012 от 02 декабря 2012 (приложение №15) в качестве заказчика выступает Скудицкий Д.В. При этом лицом, подавшим возражение, не доказано наличие каких-либо коммерческих связей с Скудицким Д.В., в силу чего данные документы также не принимаются коллегией во внимание. В договоре №02122012 от 02 декабря 2012 (приложение №16) в качестве заказчика указан Кафиев Р.С., при этом и в отношении данного лица лицом, подавшим возражение, не доказано наличие каких-либо коммерческих связей, то есть данные документы также не будут приняты коллегией во внимание.

Выписка в отношении доменного имени www.careprost-shop.ru (приложение №18), выписка в отношении доменного имени www.bestcareprost.ru (приложение №19), распечатка из сервиса web.archive.com в отношении Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, который расположен по ссылке www.careprost-shop.ru (приложение №20) и распечатки из сервиса web.archive.com в отношении Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, который расположен по ссылке www.bestcareprost.ru (приложение №21) не содержат в себе информации о производителе товаров «Careprost», ввиду чего данные материалы не могут быть оценены коллегией в настоящем заключении. То же самое замечание относится к документам, подтверждающим закупку ссылок с помощью различных сервисов (приложения №№22-25).

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, распечаток из личного кабинета Яндекс.Директ (приложение №26), документов, подтверждающие осуществление оплаты за проведение рекламных кампаний в Яндекс.директе (приложение №27), скриншотов из сервиса Яндекс.Маркет (приложение №28), доказательств включения Интернет-магазина Лица, подавшего возражение, в Яндекс-каталог (приложение №29) коллегия сообщает,

что данные материалы действительно касаются Десятова Игоря Сергеевича, однако, данных документов недостаточно для вывода о том, что обозначение «Careprost» ассоциируется только с лицом, подавшим возражение.

Что касается приложенных к возражению лицом, его подавшим, счета на оплату печатной продукции № 2320 от 11 апреля 2013 года (приложение №30), платежного поручения № 27 от 12 апреля 2013 года (приложение №31), товарной накладной № 2320 от 11 апреля 2013 года (приложение №32), договора № 05-03-13 оказания курьерских услуг от 05 марта 2013 года (приложение №33), отчета по продажам товаров, выданным отделением АО «Почта России» (приложение №35), то коллегия сообщает, что в указанных документах плательщиком и заказчиком выступает ООО «Тривис», при этом Десятовым И.С. был также представлен агентский договор на оказание услуг по организации продаж и рекламы товара от 20.02.2013 между Десятовым И.С. и ООО «Тривис», согласно которому ООО «Тривис» обязывалось совершить следующие действия: организация продажи товаров средства «Careprost» и их доставки покупателям, организация рекламного продвижения интернет-магазина, расположенного по ссылке www.careprost-shop.ru (приложение №72), таким образом, лицо, подавшее возражение, и ООО «Тривис» имеют определенные коммерческие связи.

Коллегия сообщает, что из представленных лицом, подавшим возражение, документов (приложения №№1-35, 72-73) невозможно прийти к выводу о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителей именно с индийской компанией Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, либо с иными лицами, указанными в данных материалах.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «Careprost» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «Careprost» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, от компании Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India, правообладателем было получено согласие от 28.08.2015 на регистрацию, которое было представлено правообладателем в материалы заявки №2014704767 в корреспонденции от 15.09.2015. Так данное письмо было выдано на имя ООО «Холдинг Люкс», которое позже заключило договор о распоряжении исключительным правом с ПРИОРВЕЙ СОЛЮТИОНС ЛП на оспариваемый товарный знак (от 06.06.2016 за номером РД0199544), а последнее впоследствии передало свои исключительные права на оспариваемое обозначение ООО «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС» (от 14.07.2021 за номером РД0369148). Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает права индийской компании Sun Pharmaceutical Ind. Ltd, India на обозначение «Careprost».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака статье 10 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом злоупотребления права не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №561880.