

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 09.11.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Нувихим», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710148, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2018722571 с приоритетом от 31.05.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2019 за № 710148 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сандрай", 143005, Московская область, Одинцовский р-н., г. Одинцово, ул. Говорова д. 52, пом. 9, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 03, 05, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «Clearan», стилизованное изображение звездочки и колбы.

В поступившем 09.11.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 710148 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 09.11.2021, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:



по свидетельству № 698326, приоритет от 30.05.2018,



по



свидетельству № 704534, приоритет от 30.05.2018,

по свидетельству



№ 695426, приоритет от 30.05.2018,

по свидетельству № 691237,



приоритет от 13.04.2018,

по свидетельству № 693592, приоритет от

30.05.2018, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность с использованием товарного знака с 2015 года, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Под данным обозначением производились и вводились в оборот моющие и чистящие средства, средства для обработки. Правообладатель товарного знака зарегистрировал тождественное обозначение и использует его для идентичных, либо однородных товаров;

- правообладатель знал об использовании обозначения «Clearan» лицом, подавшим возражение. Между сторонами спора имелись коммерческие взаимоотношения. Так, правообладатель по заданию лица, подавшего возражение, осуществлял поиск покупателей для приобретения продукции лица, подавшего возражение,

маркированной обозначением «Clearan». Правообладатель также знал о договорах поставок с покупателями товаров «Clearan»;

- недобросовестность правообладателя была установлена Судом по интеллектуальным правам в решении по делу № СИП-475/2019 от 16.07.2019;
- лицо, подавшее возражение, в документации, доменном имени, при индивидуализации товаров использует обозначение «Clearan», которое тождественно оспариваемому товарному знаку;
- вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя обусловлена тем, что потребитель ассоциирует продукцию именно с лицом, подавшим возражение, и его продукцией на рынке, а не с правообладателем;
- представленные договоры и накладные показывают оптовые объемы поставок продукции «Clearan» в различные субъекты Российской Федерации, что позволяет говорить о широком присутствии данной продукции на рынке;
- в сети Интернет по поиску обозначения ««Clearan» моющие средства» будут найдены только ссылки с продукцией ООО «Нувихим». При этом, при совершении поискового запроса «Clearan Сандрай» в результатах поисковой выдачи не содержится ни одной ссылки на производимые товары;
- в судебном решении от 26.12.2019 по делу № СИП-475/2019 указано, что правообладатель был зарегистрирован лишь 09.02.2016 и имел договорные отношения с лицом, подавшим возражение, с 10.02.2016, которое уже использовало обозначения «Clearan» и «Санорил» для продвижения своей продукции, в том числе через веб-сайты <http://sanoreal.ru/> и <http://clearan.ru/>, а также вкладывало значительные материальные и интеллектуальные ресурсы в развитие производства;
- действия правообладателя по регистрации сходного до степени смешения обозначения являются злоупотреблением правом. Все приложенные документы позволяют говорить о злоупотреблении правом со стороны правообладателя при приобретении и защите исключительного права на оспариваемый товарный знак и извлечении выгоды при этом;
- одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении правообладателя, может быть то, что он знал или должен был знать о том,

что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей;

- регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара;
- при анализе злоупотребления правом со стороны правообладателя необходимо учитывать длительное использование «Clearan» лицом, подавшим возражение, гораздо раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака, деловые отношения сторон спора;
- правообладатель имел намерения посредством приобретения исключительного права на оспариваемый товарный знак причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить их с товарного рынка;
- лицо, подавшее возражение, понесло значительные убытки в связи с производством и приготовлением к производству и реализации товаров «Санорил» в крупных объемах.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710148 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- копия договора на поставку оборудования № 01/02 от 03.02.2015 г. между ООО «Нувихим» и ООО «Простор-Нева» - [1];
- товарные накладные с различными приобретателями продукции «Санорил», «Clearan» - [2];
- копия договора поставки № 013 от 25.08.2015 г. с ООО «ЭКОЗооНорма», а также товарная накладная от 01.09.2015 г. - [3];

- копия договора поставки № НХ070915 от 07.09.2015 г. между ООО «Нувихим» и ООО «Трионис Вет», а также товарная накладная от 27.10.2015 г. - [4];
- копия договора поставки № 04/16, заключенного 12.02.2016 г. между ООО «Нувихим» и ООО «Крафтовое оборудование», а также товарная накладная от 25.02.2016 г. - [5];
- копия товарных накладных на отгрузку товаров ООО «Нувихим» для ООО «АктивСантехПром» от 03.08.2015 г., 08.09.2015 г., 23.10.2015 г. - [6];
- документы, подтверждающие поставку товаров «Clearan» и «Санорил» в 2015 г. - [7];
- скриншот с результатами поисковой выдачи по запросу «Clearan моющие средства» - [8];
- скриншот с результатами поисковой выдачи по запросу «Clearan Сандрай» - [9];
- договор авторского заказа по разработке обозначения «Clearan» от 22.07.2015 г. - [10];
- распечатка деловой переписки лица, подавшего возражение, осуществляемой по электронной почте, касающейся разработки логотипов товарных знаков «Clearan» и «Санорил» - [11];
- копия договора поставки № 001.04-15 от 10.02.2015 между ООО «Нувихим» и ООО «НПК «Русредмет» - [12];
- копия договора оказания услуг № 20.02.2015-1 от 20.02.2015 между ООО «Нувихим» и ООО «Идеал Строй» - [13];
- копия договора с ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора - [14];
- декларации о соответствии продукции «Clearan» ООО «Нувихим» - [15];
- копия договора № ОТ-1195 М «Оптиматест» - [16];
- копия договора с ООО «Оптиматест» на оказание услуг по государственной регистрации продукции - [17];
- копия договора с «Оптиматест» на получение свидетельств - [18];
- копия договора на оказание услуг № УГ-358М «Уралгост» на получение свидетельств - [19];
- копия договора № 42 с ООО «Индиго» на печать полиграфии - [20];

- копия счета-фактуры № 00000238 от 17.04.2015 (продавец ООО «Индиго») - [21];
- копия договора на оказание услуг по созданию, администрированию и технической поддержке сайтов № 518, заключенного 10.09.2016 г. с ООО «АСЗ» - [22];
- техническое задание на разработку сайтов от 10.09.2015 г. - [23];
- копия договора № 525 от 10.09.2015 г. ООО «Нувихим» с ООО «АСЗ» - [24];
- акты к договору № 525 от 10.09.2015 г. - [25];
- фотографии продукции лица, подавшего возражение, на которую нанесены наклейки, содержащие информацию о товарном знаке, производителе и дате изготовления ранее даты приоритета и каталог продукции «Clearan» - [26];
- информация о дате регистрации доменов CLEARAN.RU (01.08.2015) и SANOREAL.RU (03.06.2015 г.) - [27];
- договор оказания консультационных услуг № 10-02-2016 от 10.02.2016 г. - [28];
- договор об оказании услуг по поиску клиентов № 11-02-2016 от 11.02.2016 г. - [29];
- платежные поручения в счет оплаты услуг, исполнителем по которым являлось ООО «Сандрай» - [30];
- копия протокола осмотра письменного доказательства, произведенного временно исполняющим обязанности нотариуса Михайловой А.А. Мкртчяном Л.Г. - [31].

Правообладатель был уведомлен надлежащим образом, но отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 09.11.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (31.05.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 710148, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным, включает словесный элемент «Clearan», выполненный буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная, остальные – строчные, а также изобразительные элементы в виде звездочки и колбы. Правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 05, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно представленным материалам [1-31] деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «Clearan» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в области моющих и чистящих средств, средств для обработки. Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат

исключительные права на товарные знаки



по свидетельству № 698326,

приоритет от 30.05.2018,



по свидетельству № 704534, приоритет от

30.05.2018,



по свидетельству № 695426, приоритет от 30.05.2018,



по свидетельству № 691237, приоритет от 13.04.2018,



по свидетельству № 693592, приоритет от 30.05.2018 с более поздним приоритетом, правовая охрана которым была предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ. Таким образом, по совокупности имеющихся доказательств коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

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.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуги может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя

сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товаров, либо их изготовителя не несёт.

Между лицом, подавшим возражение, и ООО «Простор-Нева» был заключен договор на поставку оборудования (реакторы) № 01/02 от 03.02.2015 г. [1]. Договор поставки № 001.04-15 от 10.02.2015 [12] касается поставок лицу, подавшему возражение, климатических камер от ООО «НПК «Русредмет». Договор № 20.02.2015-1 от 20.02.2015 [13] касается оказания такелажных работ лицу, подавшему возражение, от имени ООО «Идеал Строй».

Согласно документам [2,3,5-7] продукция (средства кислотные, гели, средства щелочные, средства до и после доения, ароматические средства, моющие и дезинфицирующие средства для ветеринарного применения), маркируемая обозначением «Clearan», поставлялись ЗАО «Уралбиовет», ООО «Биозащита», г. Екатеринбург, ООО «ВитОМЭК», ООО «Акком», ООО «ЭКОЗооНорма», ООО «Крафтовое оборудование», Москва, ООО «Торговый Дом «Биопром-Центр», г. Люберцы, ООО «АктивСантехПром», г. Челябинск, ООО «Алконокс», г. Казань, ООО «Клин Ковер», г. Ростов-на-Дону на протяжении 2015-2018 гг.

Материалы [8,9] представляют собой скриншоты сети Интернет по запросам «Clearan моющие средства» и «Clearan Сандрай».

Договор авторского заказа от 22.07.2015 г. и распечатка деловой переписки [10,11] касаются разработки логотипов «Clearan» и «Санорил».

В соответствии с договором ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора [14] были проведены химико-аналитические исследования дезинфицирующих средств производства лица, подавшего возражение, в том числе «Clearan». Документы [15] представляют собой декларации о соответствии, регистрационные документы в отношении продукции «Clearan» и «Санорил». В соответствии с договорами [16-19] были оказаны соответствующие услуги по государственной регистрации продукции и получение документов.

Договор и сопроводительные документы к нему [20,21] касаются изготовления полиграфической продукции, в том числе этикеток с брендами «Clearan» и «Санорил». Договоры и сопроводительные документы к ним [22-25] касаются разработки, создания, администрирования и технической поддержки соответствующих сайтов.

Фотографии, страницы каталога [26] касаются продукции «Clearan» и «Санорил» лица, подавшего возражение, на которую нанесены наклейки, содержащие информацию о товарном знаке, производителе и дате изготовления.

Документы [27] касаются регистрации доменов CLEARAN.RU (01.08.2015) и SANOREAL.RU (03.06.2015 г.).

Договор оказания консультационных услуг № 10-02-2016 от 10.02.2016 г. [28] был заключен лицом, подавшим возражение, с правообладателем на оказание консультационных услуг по организации хозяйственной и предпринимательской деятельности, в том числе по организации бизнеса и т.п., который впоследствии расторгнут сторонами спора.

Договор № 11-02-2016 от 11.02.2016 г. и платежные документы к нему [29,30] заключены между сторонами спора и касаются оказания услуг по поиску клиентов.

Вместе с тем, факт договорных отношений в 2016 г. между сторонами спора без иных фактических доказательств не приводит к возникновению недостоверных ассоциаций в отношении производителя продукции.

Документы [31] представляют собой протокол осмотра письменного доказательства.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат сведений о многочисленных объемах реализованных товаров, маркируемых обозначением «Clearan», сведений о мнении потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака, включая результаты социологических опросов, документов о широкой рекламной компании (телевидение, радио, сеть Интернет и т.п.), документов об участии в выставках продукции лица, подавшего возражение, а также фактических сведений о длительном и интенсивном использовании обозначении «Clearan» лицом, подавшим возражение. Так, согласно представленным в дело договорам, товарным

накладным, поставки продукции, маркируемой обозначением «Clearan», осуществлялись в г. Екатеринбург, Москву, г. Люберцы, г. Челябинск, г. Казань, г. Ростов-на-Дону. Вместе с тем, в другие города и округа Российской Федерации поставки соответствующей продукции лицом, подавшим возражение, не осуществлялись, что не может свидетельствовать о длительном и интенсивном использовании исследуемого обозначения, которое бы повлекло за собой формирование у потребителей недостоверных ассоциаций относительно производителя товаров.

Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, по производству и реализации на территории Российской Федерации моющих и чистящих средств, средств для обработки, маркируемых обозначением «Clearan», повлекло формирование у потребителей недостоверных ассоциаций в отношении изготовителя товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, не соответствующих действительности.

Договор поставки № НХ070915 от 07.09.2015 г. и накладная к нему [4] не содержат исследуемого обозначения, в связи с чем, не может быть учтен в рамках рассматриваемого дела.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Оценка недобросовестности сторон не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на дело Суда по интеллектуальным правам за № СИП-475/2019 от 16.07.2019 коллегия отмечает следующее. Данное дело касалось судебного разбирательства в части обжалования решения Роспатента от 12.03.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664581. Изучив все обстоятельства дела, Суд по интеллектуальным

правам посчитал, что действия ООО «Сандрай» по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664581 являются злоупотреблением правом и оспариваемое решение Роспатента может быть признано не соответствующим статье 10 Кодекса. Каких-либо выводов, что действия ООО «Сандрай», связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренции, данный судебный акт не содержит.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 710148.