


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения заявления**


Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НУВИХИМ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745156 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016745156, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:



- товарным знаком  по свидетельству №654307, с приоритетом от 30.06.2016 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03, 05 и услугам 35 классов МКТУ [1];

- знаком «CLEARAM» по международной регистрации №493333, с конвенционным приоритетом от 28.11.1984 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 и услугам 35 классов МКТУ [2];

- товарным знаком «CDB CLEARON» по свидетельству №53530, с приоритетом от 23.07.1974 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01,03, 05 и услугам 35 классов МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что не существует правовых оснований в отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- производство химических препаратов, указанных в 01, 03, 05 классах МКТУ, не может быть признано однородным с услугой «продвижение продаж для третьих лиц», так как деятельность по производству товара предполагает указание на лицо, изготовившее товар, в то время как оказание услуг по продвижению продаж для третьих лиц предполагает указание на лицо, рекламирующее товары. Таким образом, само назначение услуги «продвижение продаж для третьих лиц» предполагает отсутствие однородности с производственными классами;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №493333 и №53530 не являются сходными до степени смешения;

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает яркий и оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде колбы округлой формы с темно-зеленой жидкостью внутри, тогда как противопоставленные знаки являются словесными;

- словесный элемент «learan» заявленного обозначения не является сходным со словесными элементами «CLEARON» и «CLEARAM» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №493333 и №53530, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют различное фонетическое звучание, кроме того, словесный элемент заявленного обозначения «learan» выполнен с использованием строчных букв. Словесные элементы противопоставленных обозначений выполнены с использованием всех заглавных букв;

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров, не однородных тем, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №493333;

- регистрация товарного знака по свидетельству №654307 на имя ООО «Сандрай» является актом злоупотреблением правом

- заявитель вкладывал значительные материальные и интеллектуальные ресурсы в развитие производства химической продукции, маркированной обозначениями «Clearan» и «Санорил», и ее продвижение, и до даты приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству №654307;

- продукция заявителя, маркированная обозначениями «Clearan» и «Санорил», давно известна потребителям, так как еще 18.09.2015 общество «Нувихим» участвовало в работе круглого стола в Центре импортозамещения и локализации при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, представляя продукцию, маркированную обозначениями «Clearan» и «Санорил»;

- между заявителем и обществом «Сандрай» был заключен договор от 10.02.2016 № 10-02-2016, которым предусматривалось оказание третьим лицом обществу «Нувихим» консультационных услуг по вопросам разработки структуры сбыта и модели построения договорных отношений с контрагентами, а также договор от 11.02.2016 №11-02-2016 об оказании услуг по поиску клиентов, желающих приобрести моющие и дезинфицирующие средства, производимые заявителем;

- по мнению заявителя, общество «Сандрай», сотрудничая с заявителем в течение двух лет и оказывая ему консультационные услуги по продвижению товаров, не могло не знать об использовании обществом «Нувихим» обозначения «Санорил» для маркированных производимых товаров, так как обществу «Сандрай» было известно как о видах продукции, производимой обществом «Нувихим», так и об используемом для маркировки этих товаров обозначении «Санорил», однако, злоупотребив своим правом, подало заявку на регистрацию тождественного товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2016) поступления заявки № 2016745156 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Clearan», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего стилизованное изображение колбы, расположенного с наклоном вправо. Внутри колбы расположена первая буква «С» словесного элемента «Clearan». Также, между буквами «г» и «а», в верхней части, расположено стилизованное изображение звезды. Обозначение заявлено в белом, зеленом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Clearan», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего стилизованное изображение колбы, расположенного с наклоном вправо. Внутри колбы расположена первая буква «С» словесного элемента «Clearan». Также, между буквами «г» и «а», в верхней части, расположено стилизованное изображение звезды. Знак выполнен в белом, черном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «CLEARAM» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «CDB CLEARON» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения, а именно заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] содержат фонетически тождественные словесные элементы «Clearan»/«Clearan», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Clearan» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]

отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Также, при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было выявлено, что сравниваемые знаки имеют: тождественное композиционное построение – в левой части расположено изображение колбы, внутри которой находится первая буква «С» словесного элемента «Сleagan», который расположен в правой части обозначения.

Кроме того, изобразительный элемент заявленного обозначения (изображение колбы) является тождественным с изобразительным элементом (изображение колбы) противопоставленного знака [1], поскольку совпадают: внешняя форма сравниваемых обозначений, а именно изображение колб в одинаковом ракурсе; общее композиционное построение (колба наклонена вправо); пропорциональные соотношения деталей композиций.

Также, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] имеют тождественное колористическое решение – внутри колбы изображена стилизованная жидкость зеленого цвета, на фоне которой расположена буква «С» белого цвета, а остальная часть словесного элемента «-leagan» выполнена в черном цвете, при этом между буквами «г» и «а», в верхней части, расположено стилизованное изображение звезды зеленого цвета.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными в высшей степени.

При определении однородности товаров учитывался род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 01 класса МКТУ «препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; хлор; щелочи» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и

паразитицидов; диоксид марганца; растворители для лаков; вещества для газоочистки; газопоглотители [химически активные вещества]; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; металлы щелочноземельные; уголь активированный; спирт этиловый; химикаты для окрашивания стекла; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для матирования стекла; химикаты для пайки; нейтрализаторы токсичных газов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; спирт древесный; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для обновления кожи; материалы фильтрующие [растительные вещества]; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для очистки масел; металлы щелочные; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; уголь активированный для фильтров; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; материалы фильтрующие [химические вещества]; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; добавки для бензина очищающие; химикаты для удобрения почвы; материалы фильтрующие [неорганические вещества]» противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (химические продукты и препараты для очищения), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для чистки; растворы для очистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; шампуни» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «карбид кремния [абразивный материал]; зола вулканическая для чистки; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; препараты для удаления красок; препараты для

удаления паркетного воска [очищающие препараты]; карбиды металлов [абразивные материалы]; пемза; корунд [абразив]; наждак; полотно абразивное; абразивы; ткань наждачная; бумага абразивная; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры» противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (препараты для очищения), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для промывания глаз; спирт медицинский; спирт для фармацевтических целей» противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (препараты для очищения и дезинфекции), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц» заявленного обозначения относятся к услугам, направленным на продвижение товаров и сопутствующим им услугам, в связи с чем, признаны однородными с указанными выше товарами 01, 03, 05 классов МКТУ, поскольку указанные товары и услуги тесно связаны между собой (производство товаров – это процесс изготовления товаров, которые в дальнейшем доставляются потребителям).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «Clearan»/«CLEARAM»/«CLEARON».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «Cle-»/«CLE-»/«CLE-», тождеством средних «-ar-»/«-AR-»/«-AR-» и сходством конечных частей «-an»/«-AM»/«-ON», сходством состава согласных (C/C/C, l/L/L, r/R/R, n/M/N)

звук и совпадением состава гласных звуков (е/Е/Е, а/А/А, а/А/О), а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы CLEARAM»/«CLEARON» противопоставленных знаков [2, 3] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 3] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен шрифтом близким к стандартному, а противопоставленные знаки [2, 3] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] не приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; хлор; щелочи» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «tarch substances and by-products thereof for industrial use» (вещества и их побочные продукты для промышленного использования) противопоставленного знака [2] и товарам 01 класса МКТУ «устойчивые

соединения, содержащие сухой хлор, отбеливающие агенты» противопоставленного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (химические продукты и препараты для очищения), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; препараты для чистки; растворы для очистки; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; шампуни» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «моющие средства, применяемые в промышленности; средства для отбелики, моющие средства непромышленного назначения, моющие порошки для домашнего пользования и промышленного назначения» противопоставленного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (моющие средства), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства, гигиенические химические средства, гигиенические средства для бассейнов» противопоставленного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (препараты для очищения и дезинфекции), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Как было указано выше, услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц» заявленного обозначения относятся к услугам, направленным на продвижение товаров и сопутствующим им услугам, в связи с чем, признаны однородными с указанными выше товарами 01, 03, 05 классов МКТУ, поскольку указанные товары и услуги тесно связаны между собой (производство товаров – это процесс изготовления товаров, которые в дальнейшем доставляются потребителям).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных

товаров и услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Относительно доводов, приведенных в возражении, касающихся того, что действия правообладателя по регистрации противопоставленного товарного знака [1] являются недобросовестными, коллегия отмечает следующее.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2019.