

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 03.08.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «НУВИХИМ», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654307, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2016723729 с приоритетом от 30.06.2016 зарегистрирован 27.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 654307 на имя ООО «Сандрай», Московская обл., г. Одинцово (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «белый, черный, зеленый». Срок действия регистрации – до 30.06.2026.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак представляет обозначение . Словесный элемент «Clearan» выполнен буквами латинского алфавита. Изобразительные элементы представляют собой изображение круглой пробирки с жидкостью внутри и изображение четырехконечной звездочки.

В поступившем 03.08.2018 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт заинтересованности лица, подавшего возражение, подтверждается подачей



заявки № 2016745156 на регистрацию тождественного обозначения в отношении однородных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ (дата подачи заявки: 30.11.2016); фактическим использованием обозначения в хозяйственной деятельности с 2015 года; разработкой обозначения по заказу в 2015 году и переходом к лицу, подавшему возражение, исключительного права на созданное произведение;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем были заключен: договор оказания консультационных услуг № 10-02-2016 от 10.02.2016 (расторгнут 10.02.2017). Договором предусматривалось оказание правообладателем ряда услуг, в числе которых консультирование по вопросам разработки структуры сбыта и модели построения договорных отношений с контрагентами. Договором об оказании услуг по поиску клиентов № 11-02-2016 от 11.02.2016 предусматривалось оказание правообладателем услуг по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести продукцию лица, подавшего возражение (моющие и дезинфицирующие средства);
- согласно соответствующим актам в феврале 2016 года правообладателем были привлечены следующие клиенты: ООО «Глобал Клин», ООО «ТД Биопром-Центр», ООО «АККОМ», ЗАО «Уралбиовет», ООО «Биозашита», ООО «ВитОМЭК» и другие;
- правообладатель в течение двух лет сотрудничал с лицом, подавшим возражение, и на возмездной основе оказывал консультационные услуги, связанные с формированием рынка сбыта, а также продвижением товаров, произведенных лицом, подавшим возражение, и маркованных обозначением «Clearan»;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 654307 зарегистрирован в отношении товаров, однородных тем, которые производятся лицом, подавшим возражение, и продвигались правообладателем в рамках договорных отношений;

- в случае производства товаров правообладателем самостоятельно и маркировки их оспариваемым товарным знаком, данные товары могут реализовываться не только одному кругу потребителей, но и одним и тем же контрагентам;
- лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака реализовывало товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, в рамках договорных отношений с ООО «Крафтовое оборудование», ООО «Трионис Веет» и др.;
- лицом, подавшим возражение, также были заключены договоры на выполнение комплекса работ по созданию веб-сайта <http://www.clearan.ru/> (2015), а также оказание полиграфических услуг и изготовление полиграфической продукции (2015);
- анализ открытых источников информации не позволил выявить использования обозначения «Clearan» правообладателем. Таким образом, потребитель не может ассоциировать обозначение «Clearan» ни с каким другим лицом помимо лица, подавшего возражение, что свидетельствует о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;
- из представленных документов следует, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 654307 потребители были осведомлены о том, что именно этим обозначением маркируются товары лица, подавшего возражение, и ассоциировали его с ним.



- обозначение является объектом авторского права в связи с тем, что представляет собой оригинальное дизайнерское решение, результат умственной деятельности человека. Указанное обозначение было создано ООО «АСЗ» по договору авторского заказа от 22.07.2015 по заданию лица, подавшего возражение;
- после создания автором произведения в соответствии с договором авторского заказа и техническим заданием и приёма созданного произведения ООО «АСЗ», исключительное право на результат интеллектуальной деятельности перешло к лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, не давало согласия правообладателю на использование



и регистрацию спорного обозначения

в качестве товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654307 полностью.

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

- договор оказания консультационных услуг № 10-02-2016 от 10.02.2016 – (1);
- договор об оказании услуг по поиску клиентов № 11-02-2016 от 11.02.2016 – (2);
- акты к договору об оказании услуг по поиску клиентов № 11-02-2016 от 11.02.2016 от 15.02.2016, от 24.08.2016, от 01.06.2017 – (3);
- односторонне подписанный правообладателем акт оказанных услуг по договору № 11-02-2016 от 30.12.2017, а также односторонне подписанный правообладателем расчет суммы задолженности по договору № 11-02-2016 – (4);
- договор поставки № 016 от 22.10.2015 и товарные накладные к нему от 30.10.2015, 04.02.2016, 25.05.2016 – (5);
- договор поставки № 13/07/16 от 11.07.2016 с приложениями 1 и 2 к нему – (6);
- копия искового заявления о взыскании денежных средств – (7);
- договор поставки № 013 от 25.08.2015 года и товарная накладная к нему от 01.09.2015 – (8);
- договор поставки № HX/070915 от 07.09.2015 и товарная накладная к нему от 27.10.2015 – (9);
- договор поставки № 04/16 от 12.02.2016 и товарная накладная к нему от 25.02.2016 – (10);
- товарные накладные, подтверждающие отгрузку товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, ООО «АктивСантехПром» от 03.08.2015, 08.09.2015, 23.10.2015 – (11);
- товарная накладная, подтверждающая отгрузку товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, ООО «Навиторг-дез» от 21.12.2015 – (12);

- договор на оказание услуг по созданию, администрированию и технической поддержке сайтов № 518 от 10.09.2015 и акт приемки-сдачи работ от 01.12.2015 – (13);
- договор № 525 на оказание полиграфических услуг от 10.09.2015 и акты приема-сдачи работ от 08.12.2015, от 12.10.2015, от 20.11.2015 – (14);
- договор авторского заказа от 22.07.2015 и акт приема-передачи произведения от 27.07.2015 года – (15);
- копии платежных поручений, подтверждающие исполнение договоров № 10-02-2016, № 11-02-2016 – (16).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 03.08.2018 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- пункт 3 статьи 1483 Кодекса был рассмотрен экспертом при вынесении решения о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака (в материалах дела присутствовало обращение);
- ООО «АСЗ», указанное в качестве исполнителя в поддельном договоре авторского заказа (15), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 06.08.2015, то есть через две недели после подписания договора авторского заказа, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, приняло «произведение» и дважды совершило платежи в пользу несуществующего юридического лица;
- подписи генерального директора Пименовой Г.В. в договоре (15) и соответствующем акте не похожи;
- договор авторского заказа (15) по своей природе не может быть заключен с юридическим лицом: пункт 1 статьи 1288 Кодекса указывает, что сторонами могут быть только автор и заказчик, а автором в соответствии с пунктом 1 статьи 1228 Кодекса признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат;
- правообладателем приведены отдельные комментарии по представленным договорам, разработке дизайна этикеток, администрированию и созданию веб-сайтов, изготовлению полиграфической продукции, товарным накладным и т.д.;
- представленные правообладателем доводы указывают на подготовку документов «задним числом»;

- правообладателем приведены выдержки из законодательства, судебной практики, практики ведомства;
- в рамках пункта 3 статьи 1483 Кодекса в качестве доказательств должны быть приведены документы, свидетельствующие не просто о производстве товаров, а именно о введении товаров в гражданский оборот под оспариваемым обозначением;
- в возражении не указана дата начала реализации средств линейки товаров, маркируемых обозначением «Clearan». При этом реализация если и была осуществлена, то только после даты подачи заявки, в связи с чем, ни о какой ассоциативной связи потребителя между обозначением «Clearan» и лицом, подавшим возражение, на дату подачи заявки не существует;
- правообладатель не отрицает, что ранее состоял в договорных отношениях с лицом, подавшим возражение. Данные отношения относятся к оказанию услуг и в настоящее время рассматриваются арбитражным судом и не имеют отношения к товарному знаку.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- выписки, в том числе из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АСЗ» - (17);
- выписка «WHOIS» в отношении сайта <http://clearan.ru/> - (18);
- отчет Федеральной службы государственной статистики в отношении ООО «Нувихим» - (19);
- выписка из ЕГРЮЛ контрагентов ООО «Нувихим» - (20);
- судебная практика, в том числе постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-631/2014, СИП-161/2013, СИП-547/2014, СИП-31/2015 - (21);
- определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2015 № 300- ЭС 15-4413 по делу № СИП-33/2014 - (22).

На заседании коллегии от представителей лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены:

- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2018 по делу № А40-94738/18-158-621 - (23);
- копии товарных накладных - (24);

- дополнительное соглашение к договору авторского заказа от 22.07.2015 от 02.11.2018 - (25).

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [23-25] не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения, поскольку не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано от имени ООО «НУВИХИМ», являющимся заинтересованными в его подаче, поскольку его права и законные интересы могут быть ущемлены. Согласно материалам возражения заинтересованность ООО «НУВИХИМ» обусловлена тем, что данное лицо осуществляет деятельность в области производства и реализации моющих и дезинфицирующих средств, маркируемых обозначением «Clearan». Кроме того, ООО «НУВИХИМ» была подана заявка № 2016745156 на регистрацию в качестве товарного знака тождественного

 обозначения **Clearan** в отношении товаров 01, 03, 05, услуг 35 классов МКТУ. В материалах дела также присутствует договор авторского заказа от 22.07.2015 о создании логотипа со словесным элементом «Clearan». Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче правообладателем не отрицалась.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.08.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.06.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 654307 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.



Оспариваемый товарный знак **Clearan** является комбинированным и представляет собой изображение стилизованной колбы, звездочки и словесного элемента «Clearan». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «белый, черный, зеленый».

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

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что возможность введения в заблуждение относительно изготовителя товара обусловлена использованием обозначения «Clearan» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары иного лица, маркованные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация данных товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Как следует из материалов дела, в рамках договоров от 10.02.2016, 11.02.2016 и сопровождающей их документации (1-4;16) правообладателем оказывались консультационные услуги лицу, подавшему возражение, в целях совместной разработки продуктов для вывода на рынок, организации и развития бизнеса, а также услуги по поиску и привлечению клиентов. В представленных актах оказанных услуг отмечено, что услуги по поиску клиентов, желающих приобрести моющие и дезинфицирующие средства, оказаны своевременно. Вместе с тем, в указанных договорах и сопровождающей их документации обозначения «Clearan» не содержится.

Согласно договору поставки от 22.10.2015 и товарным накладным к нему (5) лицом, подавшим возражение, были поставлены ООО «Акком» товары «Clearan CIP BC», «Clearan DEZ CI», «Clearan DEZ OXY 15» и т.д. Согласно договору поставки от 25.08.2015 и товарным накладным к нему (8) лицом, подавшим возражение, были поставлены ООО «ЭКОЗооНорма» товары «Clearan CIP BC», «Clearan DIP X», «Clearan HOOF 4» и т.д. Согласно договору поставки № 04/16 от 12.02.2016 и товарной накладной к нему от 25.02.2016 (10) лицом, подавшим возражение, были поставлены ООО «Крафтовое оборудование», в частности, товары «Clearan CIP В 40», «Clearan DEZ VR» и т.д. Указанную продукцию, маркованную обозначением

«Clearan», не представляется возможным соотнести с конкретным наименованием товаров перечня оспариваемого товарного знака.

Материалы (13) представляют собой договор и сопровождающую его документацию на оказание услуг по созданию, администрированию и технической поддержке сайтов (в том числе, <http://clearan.ru/>) № 518 от 10.09.2015 для лица, подавшего возражение. Материалы возражения не содержат фактических данных о том, какая именно информация размещалась на данном сайте до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также материалы возражения не содержат фактических данных об объемах реализации товаров, маркируемых обозначением «Clearan», а также мнения потребителей об ассоциировании данного обозначения с товарами лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, анализ указанных материалов не позволяет коллегии сделать вывод о том, что до даты приоритета (30.06.2016) оспариваемого товарного знака у потребителя могла сложиться устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком с лицом, подавшим возражение.

В отношении остальных документов коллегия отмечает следующее.

Договор поставки от 07.09.2015 (9), заключенный между лицом, подавшим возражение, и ООО «Трионис Вет», касается поставки дезинфицирующего средства «А1», и не позволяет коллегии соотнести данное обозначение с каким-либо товаром и его маркировкой.

Договор поставки № 13/07/16 от 11.07.2016 с приложениями 1 и 2 к нему (6) датирован более поздней датой по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака, поэтому не может быть учтен в качестве надлежащего доказательства.

Документ (7) представляет собой копию искового заявления о взыскании денежных средств между сторонами спора.

Материалы (14) представляют собой договор от 10.09.2015 и сопровождающую его документацию на оказание полиграфических услуг и изготовление полиграфической продукции для лица, подавшего возражение, однако, не содержат оспариваемого товарного знака или обозначения «Clearan».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-14) не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя представление о производителе оспариваемых товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, согласно представленному договору авторского заказа, техническому заданию и акту сдачи-приемки (15), оно обладает

исключительным правом использовать произведение  (три варианта) любым незапрещенным законодательством способом.

Вместе с тем, документы в отношении авторства обозначения «Clearan» содержат ряд разнотений. Так, исполнитель договора (15) ООО «АСЗ» было зарегистрировано 06.08.2015 в ЕГРЮЛ (17) в качестве юридического лица после даты (22.07.2015) заключения данного договора и технического задания к нему (22.07.2015). Довод лица, подавшего возражение, со ссылкой на дополнительное соглашение (25) о допущенной технической ошибке в отношении даты заключения договора авторского заказа (15) – 22.08.2015, признан коллегией неубедительным. Акт приема-передачи произведения датирован 27.07.2015, то есть раньше, чем дата заключения самого договора (15) с опечаткой – 22.08.2015, чего по своей природе быть не может, поскольку исполнение договора не может быть раньше самой сделки.

Как следует из пункта 5 акта приема-передачи произведения от 27.07.2015 «настоящий акт является основанием для расчетов по договору, одновременно с подписанием данного акта заказчик передает исполнителю 15 000 рублей». Как пояснили на заседании коллегии представители лица, подавшего возражение, каких-либо платежных документов, подтверждающих оплату произведенных работ, не существует.

Также указанный акт приема-передачи произведения датирован ранее, чем дата регистрации в ЕГРЮЛ (17) указанного исполнителя ООО «АСЗ».

Следовательно, данная сделка была совершена несуществующим субъектом гражданского оборота (ООО «АСЗ»). Согласно статье 49 Кодекса, основания для заключения сделок, договоров и т.д. появляются в момент внесения сведений о регистрации организации в ЕГРЮЛ, т.е. в дату создания. В силу пункта 3 статьи 49 Кодекса организация, информации о которой отсутствует в ЕГРЮЛ, стороной договора являться не может.

В связи с чем, договор и его сопроводительная документация (15) не могут быть положены в основу выводов коллегии о наличии у лица, подавшего возражение, более ранних авторских прав на произведение, имеющее степень сходства, приближенную к тождеству, с оспариваемым товарным знаком до даты его приоритета.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 654307.