

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 23.08.2018, поданное ООО «Сандрай», Московская обл., г.Одинцово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2016745157 с приоритетом от 30.11.2016 зарегистрирован 27.07.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №664581 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Нувихим», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №664581 сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №666245, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ;

- правообладатель товарного знака пытается помешать лицу, подавшему возражение, использовать в своей коммерческой деятельности различные обозначения;

- противопоставленный товарный знак не зарегистрирован в отношении каких-либо услуг, но включает тождественные с оспариваемым товарным знаком товары 01, 03, 05 классов МКТУ, в этой связи рассматриваемое обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение;

- в решении Роспатента по противопоставленной заявке №2016723736 экспертизой сделан вывод об отсутствии ассоциативной связи между обозначением

«**Санорил**» и производителем ООО «Нувихим»;

- лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «Санорил», поэтому потребители ассоциируют данное обозначение только с ним, в связи с чем, оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№666245, 664581, 654307 (1);

- заключение палаты по патентным спорам по заявке № 2016723736 (2);

- платежные поручения №5 от 03.04.2018, №6 от 03.04.2018 (3);

- распечатка состояния делопроизводства по заявке №2016745157 (4);

- выписки из реестра заявок на регистрацию обозначений в отношении заявок №№2016745156, 2018708337, 2018722192, 2018722191, 2018722190, 2018722189, 2018715044 (5).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ и фактическая возможность производства данных товаров;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств использования товарного знака «Санорил»;

- не существует правовых оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ недействительным;

- производство химических препаратов, указанных в 01, 03, 05 классах МКТУ, не может быть признано однородным с услугой 35 класса МКТУ, так как деятельность по выпуску товаров предполагает указание на лицо, изготовившее товар, в то время как оказание услуг по продвижению продаж для третьих лиц предполагает указание на лицо, рекламирующие товары;

- рассматриваемые товары 01, 03, 05 классов МКТУ в силу их специфики применения могут быть реализованы только оптовым покупателям, являющимися юридическими лицами, а услуги по продвижению продаж для третьих лиц могут быть оказаны принципиально иному кругу лиц;

- указанная позиция подтверждается судебной практикой и практикой рассмотрения возражений в палате по патентным спорам;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель товарного знака совместно сотрудничали, в связи с чем действия лица, подавшего возражение, по оспариванию регистрации товарного знака по свидетельству №664581, могут расцениваться как злоупотребление правом и являются недобросовестными на основании статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- информация об ООО «Сандрай» (6);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сандрай» (7);
- сведения из сети Интернет (8);
- решение Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2018 по делу №А40-94738/18-158-621 (9);
- договор об оказании услуг по поиску клиентов, договор оказания консультационных услуг, договоры поставки (10);
- фото продукции правообладателя товарного знака, маркированной, в том числе, обозначением «Санорил» (11);
- ответ на адвокатский запрос (12);
- объемы отгрузки товаров (13);
- товарные накладные, платежные поручения (14);
- сведения об ООО «ВИТОМЭК» (15).

Впоследствии лицо, подавшее возражение, представило пояснения к отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581, в котором указывалось следующее:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что оно является правообладателем тождественного товарного знака по свидетельству №666245, является заявителем на обозначение «**Санорил**» по заявке №2018722577 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, на основе данной заявки в рамках Мадридской системы регистрации товарных знаков подана заявка на регистрацию обозначения в Белоруссии и Казахстане;
- лицо, подавшее возражение, является лицензиаром по договору с ООО «Спектр Чистоты», которое является производителем товаров;

- неполучение ООО «Сандрай» сертификатов соответствия на производство товаров 01, 03, 05 классов МКТУ не может считаться неиспользованием обозначения;

- доказательств того, что обозначение «Санорил» ассоциируется с производителем ООО «Нувихим», не представлено;

- правообладатель товарного знака не является дистрибьюторской компанией, рекламным агентством и не занимается иной деятельностью 35 класса МКТУ, поэтому данные услуги относятся к товарам 01, 03, 05 классов МКТУ;

- вопросы, связанные со злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, не относятся к компетенции коллегии палаты по патентным спорам.

К пояснениям приложены следующие материалы:

- заявка №2018722577 на регистрацию обозначения «**Санорил**» в качестве товарного знака (16);

- выписка из реестра ВОИС (17);

- заявление на регистрацию лицензии в отношении товарного знака по свидетельству №666245 (18);

- распечатка товарного знака по свидетельству №107546 (19).

В свою очередь правообладателем товарного знака представлена информация о подаче искового заявления о признании действий, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№654307, 666245 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией (20). Приобщены к материалам дела: решение Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2017 по делу №СИП-240/2017, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу №СИП-119/2017 (21).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (30.11.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №664581 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 2 пункта 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №664581 представляет собой

комбинированное обозначение « Санорил», содержащее словесный элемент «Санорил», выполненный строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «С», и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения капли синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, синем, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов (1, 16-18), лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «**Санорил**» по свидетельству №666245, являющийся тождественным оспариваемому товарному знаку. ООО «Сандрай» подано на государственную регистрацию обозначение «**Санорил**» в качестве товарного знака по заявке №2018722577 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, на основе данной заявки в рамках Мадридской системы регистрации товарных знаков подана заявка на регистрацию обозначения в Белоруссии и Казахстане.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Правообладателем товарного знака инициирован судебный спор о признании действий, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству №666245 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией (20).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Сандрай» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №664581 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №666245 представляет собой комбинированное обозначение «**Санорил**», состоящее из словесного элемента «Санорил», выполненного строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «С», и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения капли синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в

черном, синем, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**Санорил**» и противопоставленного товарного знака «**Санорил**» показал, что они являются тождественными, что правообладателем не оспаривается.

Сопоставительный анализ однородности товаров 01, 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 01, 03, 05 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №666245, показал следующее.

Оспариваемые 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» и 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» противопоставленного товарного знака являются однородными в силу их идентичности.

Оспариваемые товары 01 класса МКТУ «щелочи» однородны товарам 01 класса МКТУ «щелочи едкие» противопоставленного товарного знака, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Оспариваемые товары 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; 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» и товары 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; 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» противопоставленного товарного знака являются однородными в силу их идентичности.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак» и товары 05 класса МКТУ «средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак» противопоставленного товарного знака являются однородными в силу их идентичности.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Отсутствие семантики у словесного элемента «Санорил» обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Исключительное право, действующее в отношении противопоставленного товарного знака, являющегося тождественным оспариваемой регистрации, само по себе не способно порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте

спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

С материалами возражения не представлено ни одного документа, позволяющего коллегии сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг или его производителя.

Ссылка лица, подавшего возражение, на заключение палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**Санорил**» по заявке №2016723736 (2), не может быть принята во внимание и положена в основу выводов о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех имеющихся в ней обстоятельств и документальных доказательств.

Решения судов (9, 20, 21) не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к существу рассматриваемого спора.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 35 классов МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака 25.01.2019 поступило особое мнение, в котором он просит отложить рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581 до вынесения судом решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении иска о признании действий, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знаком по свидетельствам №№654307, 666245, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

Вышеуказанная просьба лица, подавшего возражение, не может быть удовлетворена, поскольку вероятность наступления каких-либо событий не может

являться причиной переноса рассмотрения дел в административном порядке, в котором осуществляется рассмотрение настоящего возражения. Кроме того, исковое заявление было подано в суд 21.01.2019, то есть намного позднее даты подачи настоящего возражения и не ясно, какое впоследствии будет вынесено решение по результатам рассмотрения данного дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664581 недействительным в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.