

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 05.03.2022, поданное ООО «Живая вода», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819426, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **ЖИВАЯ ВОДА** » по заявке №2020703096 с приоритетом от 27.01.2020 зарегистрирован 09.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №819426 в отношении товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Вяткин В.В., г. Пермь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2022 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 пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Живая вода» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 18.03.2019 (приложение №2);

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Живая вода» является деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код ОКВЭД 47.99.2);

- в качестве подтверждения осуществления своей деятельности лицом, подавшим возражение, были приложены: 1) договор купли-продажи от 17.07.2019 с приложением товарной накладной; 2) договор энергоснабжения от 01.01.2020 на подключение киоска (автомата) по очистке и продаже воды; 3) единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 02.08.2019; 4) договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от 28.06.2019; 5) договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 23.12.2019; 6) договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 24.04.2019; 7) фотографии установленных и функционирующих автоматов по очистке и продаже воды (приложения №№3-9);

- автоматы по продаже питьевой воды, вводимые в гражданский оборот ООО «Живая вода», являются однородными товарам 07 класса МКТУ «аквавендинговые аппараты [автоматы торговые для продажи питьевой воды]; аппараты для производства газированной воды; машины разлилочные для питьевой воды; машины фильтровальные для питьевой воды» оспариваемого товарного знака, поскольку обладают идентичными потребительскими свойствами и функциональным назначением. Кроме того, однородными деятельности лица, подавшего возражение, следует признать и товары 11 класса МКТУ «аппараты для ионизации воды; аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; стерилизаторы воды; установки для обессоливания морской воды; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды» оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют одинаковое назначение –

обработка воды до того состояния, чтоб она была пригодна для употребления человеком, возможно, с различной степенью дополнительной минерализации;

- так как оспариваемое обозначение и фирменное наименование лица, подавшего возражения, являются тождественными, то услуги 39 класса МКТУ «бутилирование воды/услуга розлива в бутылки», услуги 40 класса МКТУ «обработка воды», а также услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» также будут являться однородными деятельности лица, подавшего возражения, так как данные услуги оказываются с использованием аппаратов и установок, указанных в 07, 11 классах МКТУ и имеют одно назначение – непосредственно связаны с обеспечением потребителей питьевой водой различной степени очистки и минерализации;

- обозначение «ЖИВАЯ ВОДА» использовалось не только лицом, подавшим возражение, но и иными третьими лицами для ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ. При этом правообладатель, получив исключительное право на оспариваемый товарный знак, инициировал многочисленные обращения с исковыми заявлениями с требованиями о запрете использования и взыскании компенсации в отношении третьих лиц. Указанное свидетельствует о том, что право на оспариваемое обозначение было получено не с целью его самостоятельного использования, а с целью воспрепятствования использованию данного обозначения третьими лицами для ведения предпринимательской деятельности, что является злоупотреблением правом;

- дополнительно, в качестве подтверждения наличия своей заинтересованности в подаче настоящего возражения, лицо подавшее возражение сообщило, что правообладатель обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к лицу, подавшему возражение, о запрете использования товарных знаков №№819426, 748339, 725396 и о взыскании компенсации (приложение №1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №819426 недействительным в отношении всех товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Определение Арбитражного суда Владимирской области от 11.02.2022 по делу №А11-1047/2022;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЖИВАЯ ВОДА» (ОГРН 1193328002779);
3. Договор купли-продажи от 17.07.2019 с приложением товарной накладной;
4. Договор энергоснабжения от 01.01.2020 на подключение киоска (автомата)

по очистке и продаже воды;

5. Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 02.08.2019;

6. Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от 28.06.2019;

7. Договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 23.12.2019;

8. Договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 24.04.2019;

9. Фотографии установленных и функционирующих автоматов по очистке и продаже воды.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 23.03.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 12.05.2022.

Правообладателем 27.04.2022 был направлен отзыв на возражение от 05.03.2022, в котором он обращал внимание на следующее:

- в настоящее время в Арбитражном суде Владимирской области возбуждено дело №А11-3747/2022 по исковому заявлению ООО «Компания Живая Вода» к ООО «Живая Вода» (лицу, подавшему возражение) об оспаривании исключительного права ООО «Живая Вода» на фирменное наименование «Живая Вода» в порядке ст. 1474 Кодекса (приложение №11);

- С 2017 года ООО «Компания Живая Вода» является крупнейшей в России организацией по производству, продаже и размещению аквавендинговых аппаратов

(автоматов по продаже питьевой воды в розлив), владельцем которой (с долей в уставном капитале в размере 90 %) является Вяткина Наталья Владимировна - супруга правообладателя оспариваемого товарного знака (приложение №12);

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, не может быть достаточным для удовлетворения заявленных требований исключительно частичное совпадение кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика, в отсутствие доказательств фактического осуществления истцом соответствующих видов деятельности и при наличии подлежащих судебной оценке доводов ответчика, направленных на опровержение презумпции ведения деятельности, указанной в ЕГРЮЛ (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу №А57-18415/2020);

- из представленного лицом, подавшим возражение, договора купли-продажи от 17.07.2019 (приложение №3) и приложенной к нему спецификации, а также товарной накладной №1 от 17.07.2019 следует, что ООО «Живая вода» однократно продала ИП Старостину В.В. автомат по продаже питьевой воды в единственном экземпляре. Причем такая продажа осуществлена между аффилированными лицами: Старостин В.В. является участником ООО «Живая вода», с долей в уставном капитале Общества в размере 91 %, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ (приложение № 2);

- из договора купли-продажи от 17.07.2019 не следует, что ООО «Живая вода» осуществила введение в гражданский оборот изготовленного им аквавендингового аппарата. Лицо, подавшее возражение, не представило технический паспорт на проданное изделие, в котором должен фиксироваться его серийный номер и изготовитель. Иных документов, свидетельствующих о наличии у лица, подавшего возражение, производства по изготовлению аквавендинговых аппаратов в материалы дела не представлено;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано, что ООО «Живая вода» самостоятельно изготавливает и вводит в гражданский оборот аквавендиновые или иные торговые автоматы. Представленный договор купли-

продажи мог быть заключен с целью перепродажи автомата, введенного в гражданский оборот иным лицом;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств производства/продажи товаров 11 класса МКТУ, равно как и не доказано ведение деятельности в отношении услуг 39, 40, 43 классов МКТУ.

К отзыву правообладателем были приобщены дополнительные материалы, а именно:

10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания Живая Вода»;

11. Исковое заявление в Арбитражный суд Владимирской области от 11.04.2022;

12. Копия Свидетельства о заключении брака;

13. Скриншот сайта 2gis.

На заседании коллегии 04.08.2022 лицо, подавшее возражение, предоставило дополнительные пояснения, в которых отмечало следующее:

- лицо, подавшее возражение, осуществляло до даты приоритета оспариваемого товарного знака совместную с ИП Старостиным А.В. и ИП Старостиным В.В. деятельность по производству, сборке и вводу в оборот автоматов по продаже питьевой воды (приложения №№14-15);

- аффилированность лица, подавшего возражение, и ИП Старостина А.В. подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (ИП Старостин А.В. является учредителем ООО «Живая вода», ему принадлежит доля в уставном капитале в размере 91 %). ИП Старостин В.В., в свою очередь, является отцом ИП Старостина А.В.;

- вопреки позиции правообладателя, лицо, подавшее возражение, обязано доказать только ввод соответствующих товаров в оборот под фирменным наименованием, а не их изготовление или наличие производственных мощностей (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 №С01-1971/2021 по делу №СИП-363/2021);

- поскольку лицо, подавшее возражение, представило доказательства ввода товаров в оборот под фирменным наименованием, наличествуют основания для удовлетворения возражения на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К дополнительным пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

14. Договоры и товарные накладные, подтверждающие ввод аффилированным с ООО «Живая вода» лицом автоматов в оборот;

15. Договоры о покупке комплектующих для автоматов по продаже питьевой воды.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.10.2022 «удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819426 недействительным в отношении всех товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2024 по делу №СИП-1097/2022, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.10.2022 было признано недействительным.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 05.03.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №819426 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**ЖИВАЯ ВОДА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №819426 с фирменным

наименованием лица, подавшего возражение. ООО «Живая вода» осуществляет реализацию автоматов по продаже питьевой воды под обозначением «ЖИВАЯ ВОДА». По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с товарами и услугами 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

Как было установлено в решении Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу №СИП-1097/2022 «Решением Арбитражного суда Владимирской области от 21.06.2023 по делу №А11-3747/2022, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2023, обществу «Живая вода» запрещено осуществлять под фирменным наименованием с использованием словосочетания «ЖИВАЯ ВОДА» следующие виды деятельности: производство торговых автоматов; производство оборудования для фильтрации и очистки жидкостей; производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; забор, очистка и распределение воды; забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; деятельность по осуществлению торговли через автоматы. Суд пришел к выводу о том, что общество «Живая вода» незаконно зарегистрировало отличительную часть фирменного наименования «Живая вода», поскольку иное юридическое лицо, зарегистрированное ранее с тождественным фирменным наименованием, оказывает аналогичные услуги, что затрудняет индивидуализацию сторон при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности».

Кроме того, по тексту судебного акта указывалось, что «общество «Живая вода» в возражениях против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819426, поданному в палату по патентным спорам 05.03.2022, указало, что с 2019 года оно осуществляет на российском рынке деятельность по производству и введению в гражданский оборот автоматов по продаже воды (товары 07, 11 классов МКТУ), что соответствует ОКВЭД 28.29.43, 28.29, 28.93, а также по оказанию с использованием данных автоматов услуг розлива воды в бутылки, обработке воды, по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (услуги 39, 40, 43 классов МКТУ), что соответствует ОКВЭД 36.00, 36.00.1. Однако

в отзыве на иск ответчик по делу №А11-3747/2022 общество ссылалось на неосуществление им указанных видов деятельности. Данное поведение общества «Живая вода» признано судом непоследовательным, нарушающим принцип эстоппель - запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений, и правило *venire contra factum proprium* (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению)».

Вместе с тем, Суд отмечал, что «с учетом наличия в материалах дела доказательств, подтверждающих незаконность использования обществом «Живая вода» фирменного наименования при оказании услуг по производству торговых автоматов; производству оборудования для фильтрации и очистки жидкостей; производству машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; забору, очистке и распределению воды; забору и очистке воды для питьевых и промышленных нужд; деятельности по осуществлению торговли через автоматы, а также принимая во внимание установленное судом непоследовательное, противоречащее общеправовому принципу эстоппель, поведение лица, подавшего возражение, коллегия судей полагает, что данные обстоятельства имеют существенное значение для проверки соответствия правовой охраны товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса».

Коллегия отмечает, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу №СИП-1097/2022 было установлено, что лицу, подавшему возражение, Решением Арбитражного суда Владимирской области от 21.06.2023 по делу №А11-3747/2022, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2023, было запрещено осуществлять виды деятельности, соотносимые с товарами и услугами 07, 09, 39, 40, 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что ООО «Живая вода», г. Владимир, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Таким образом, ввиду того что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пункта 8 статьи Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №819426.