

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 25.11.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706542, поданное Индивидуальным предпринимателем Трофимовым В.Ю., г.Хабаровск (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014706542 на имя



заявителя было подано комбинированное обозначение «», в состав которого входят словесные элементы «AQUATICA», «АКВАТИКА», выполненные буквами русского и латинского алфавитов в две строки на фоне голубого прямоугольника. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, коричневого и белого цветов в отношении товаров 02, 11 и 19 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесными элементами «AQUATICA АКВАТИКА», воспроизводит обозначение, под которым российская компания «Акватика» производит товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Поскольку заявителем является В.Ю. Трофимов, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в

заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 25.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- в подтверждение своих доводов эксперт приложила ряд ссылок из сети Интернет, из которых на момент подачи возражения действующей является лишь одна [www.aquatika.ru](http://www.aquatika.ru). Остальные ссылки в настоящее время не содержат информацию, указанную экспертизой, и не могут быть приняты во внимание;

- на сайте [www.aquatika.ru](http://www.aquatika.ru) размещена информация о реализации акриловых ванн от компании «Акватика». Кроме того, компания реализует санфаянс под брендом «SANIDUSA»;

- написание части доменного имени компании «Акватика» не совпадает с написанием заявленного обозначения «AQUATICA АКВАТИКА», что для латинского языка является существенным;

- заявителем был найден сайт [www.aquatika-mv.ru](http://www.aquatika-mv.ru), который представляет собой Интернет - магазин сантехники и мебели для ванных комнат;

- на дату подачи заявки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации содержатся сведения о государственной регистрации более 120 компаний ООО «Акватика», существующих в разных субъектах Российской Федерации;

- добросовестный заявитель по данному делу – Трофимов В.Ю. осуществил все необходимые действия к защите собственного товарного знака, оплатил пошлины и тарифы в установленном размере, провел поиск «на новизну», и начал готовиться к производству и введению товаров, маркированных заявленным обозначением, в гражданский оборот;

- товары 02 и 19 классов МКТУ не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, которые производит ООО «Акватика».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014706542 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с сайта [www.aquatika.ru](http://www.aquatika.ru).
2. Распечатки с сайта [www.aquatika-mv.ru](http://www.aquatika-mv.ru).
3. Данные с сайта ФНС РФ.

Решением Роспатента от 25.03.2016 было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2015, об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2014706542.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2016 года по делу № СИП-409/2016 признано недействительным решение Роспатента от 25.03.2016 года в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда возражение от 25.11.2015 должно быть рассмотрено коллегией повторно в части товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.03.2014) поступления заявки №2014706542 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой прямоугольник голубого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «AQUATICA» и «AKVATIKA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В соответствии с решением Суда по Интеллектуальным правам от 16.09.2016 года по делу № СИП-409/2016 возражение индивидуального предпринимателя Трофимова В.Ю. повторно рассматривается только в части товаров 02 класса МКТУ.

В решении Роспатента от 27.07.2015 указано на то, что в сети Интернет была выявлена информация об ином лице, производящем товары 11 и 19 классов МКТУ. В связи с этим, в отношении товаров 02 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вместе с тем, отсылочные источники, указанные экспертизой не содержат информации о производстве иным лицом товаров 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» ([www.aquatika.ru](http://www.aquatika.ru), [www.aquatika-mv.ru](http://www.aquatika-mv.ru), [www.aquatika.su](http://www.aquatika.su)).

Напротив, в материалах заявки содержатся материалы, свидетельствующие о том, что ИП Трофимов В.Ю. является директором и учредителем ООО «Акватика». Указанная

компания производит широкий ассортимент красок, которые отмечены дипломами различных специализированных выставок.

Также коллегия отмечает, что все краски производимые заявителем маркируются



именно заявленным обозначением , и, следовательно, данное обозначение приобрело определенную узнаваемость в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 02 класса МКТУ не нарушит законные права и интересы иных лиц.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706542 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товара 02 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившего 25.11.2015, отменить решение Роспатента от 27.07.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706542.**