

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 22.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАТОРИЯ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826758, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**geyser**» по заявке №2020729419 с приоритетом от 08.06.2020 зарегистрирован 30.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №826758 в отношении товаров 06, 07, 11, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Арефьева Сергея Николаевича, Московская область, г. Краснознаменск (далее - правообладатель).


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2024 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, в просительной части возражения ссылается на подпункт 2 статьи 1483 Кодекса. Коллегия отмечает, что указанные по тексту возражения доводы соотносятся с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТОРИЯ» использует сходное обозначение в отношении товаров 07, 11 классов с 24.05.2007, что подтверждается следующей информацией:

1. Зарегистрированным комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №369327 с приоритетом от 24.05.2007,

2. Зарегистрированным комбинированным товарным знаком «  » №369326 с приоритетом от 24.05.2007 (Приложение 1, 2).

Товары 07 класса «машины фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды» и части товаров 11 класса «устройства фильтрационные для аквариумов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с товарами 07, 11 классов, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №369326, №369327.

ООО «Акватория» широко известно на российском рынке как производитель и поставщик фильтров для воды. Весь перечень товаров и работ/услуг ООО «Акватория» размещен на сайте компании://<https://geizer.com/>.

ООО «Акватория» является системообразующим предприятием Санкт-Петербурга, имеет развитую географию поставок продукции под брендом «GEYSER» на всей территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным решение Роспатента от 30.08.2021 о регистрации товарного знака по свидетельству №826758 в части товаров 07 класса «машины фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды» и части товаров 11 класса «устройства фильтрационные для аквариумов».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Скан товарного знака №369327, заявка №2007715406 от 24.05.2007, публикация 12.12. 2009,

2. Свидетельство о регистрации товарного знака,

3. Изменение к свидетельству о регистрации товарного (о продлении срока действия исключительного права на товарный знак),

4. Скан товарного знака №369326, заявка №2007715403 от 24.05.2007, публикация 12.12.2009,

5. Свидетельство о регистрации товарного знака,

6. Изменение к свидетельству о регистрации товарного знака (о продлении срока действия исключительного права на товарный знак),

7. Скрин страницы с сайта заявителя (обладателя товарного знака/знака обслуживания «GEYSER»),

8. Выписка из большого энциклопедический словаря, 2000.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседание коллегии, состоявшееся 26.11.2024, не явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №826758 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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 №826758 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 11, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставляемые товарные знаки [1] «» по свидетельству №369327, [2] «» по свидетельству №369326 с приоритетом от 24.05.2007, дата регистрации от 14.01.2009 являются комбинированными, включают словесные элементы «GEYSER», «ГЕЙЗЕР», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде окружностей различного диаметра, расположенных по кругу.

Правовая охрана товарным знакам [1, 2] предоставлена в отношении товаров 01, 07, 11 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 доводов ООО «АКВАТОРИЯ» обладает исключительным правом на товарные знаки по свидетельствам №369326, №369327, которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «АКВАТОРИЯ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826758.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №826758 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 07 класса «машины фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды» и части товаров 11 класса «устройства фильтрационные для аквариумов», указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и

противопоставляемых товарных знаков [1] «», [2] «» показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («Geyser» - гейзер, <https://translate.academic.ru/geyser/en/ru/>, «Гейзер» - источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара до высоты 20-40 м и более, Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/98918>) тождественный словесный элемент «Geyser» (Гейзер), выполняющий основную индивидуализирующую функцию в

знаках. По сути, словесный элемент «ГЕЙЗЕР» противопоставленного товарного знака [2] является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «GEYSER».

Общий алфавит словесных элементов «GEYSER» и GEYSER оспариваемого и противопоставляемого товарного знака [1] определяет общее визуальное сходство.

Наличие в противопоставляемых товарных знаках [1, 2] изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования с оспариваемым товарным знаком, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов «GEYSER» и «ГЕЙЗЕР».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №826758 является сходным с противопоставляемыми товарными знаками [1, 2] в целом, за счет установленного фонетического и семантического тождества и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров 07, 11 классов МКТУ и товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставляемых товарных знаков [1, 2], показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №826758 предоставлена в отношении товаров 06, 07, 11, 19 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения оспаривается предоставление правовой охраны в отношении следующей части товаров 07 класса «машины

фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды», 11 класса - «устройства фильтрационные для аквариумов».

Правовая охрана противопоставляемым товарным знакам [1, 2] предоставлена в отношении, в том числе, следующих товаров 07, 11 классов МКТУ:

07- фильтры [устройства, аппараты]; пластины фильтрующие сменные для фильтровальных машин; элементы сменные для фильтровальных машин.

11 - аппараты и машины для очистки воды; фильтры для аппаратов и машин для очистки воды; аппараты и машины для очистки жидкостей; приборы для фильтрования воды; приборы и устройства для водопроводных кранов, в том числе устройства для фильтрации водопроводной воды; установки и оборудование для обработки воды, фильтры для установок и оборудования для обработки воды, установки для обессоливания морской воды; фильтры для установок для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; фильтры для установок для очистки воды; установки для очистки сточных вод; фильтры для установок для очистки сточных вод; установки для очистки жидкостей; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; фильтры для установок для хлорирования воды в плавательных бассейнах; устройства для образования вихревого движения воды; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для питьевой воды; фильтры для очистки жидкостей; установки для охлаждения воды; установки для нагревания воды; диспенсеры для розлива воды (кулеры); фильтры бытовых или промышленных установок; картриджи для фильтров бытовых или промышленных установок.

Таким образом, сопоставляемые товары 07, 11 классов МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп (фильтровальное оборудование), назначения (очистка, фильтрация, обработка воды) и свойств (отсутствие химических и прочих примесей).

Кроме того, перечень 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и перечень 11 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков [1, 2] включают тождественную позицию *«устройства фильтрационные для аквариумов».*

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков [1, 2], а также установленную высокую степень однородности вышеуказанных товаров 07, 11 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу о

вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении оспариваемых товаров 07, 11 классов МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №826758 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №369326, №369327 в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ, а именно: *«машины фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды»* и *«устройства фильтрационные для аквариумов»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826758 недействительным в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «машины фильтровальные; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; установки для минерализации питьевой воды» и товаров 11 класса МКТУ «устройства фильтрационные для аквариумов».