

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.08.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оригами», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**АКВАТОРИЯ**» по заявке №2018750585 с приоритетом от 20.11.2018 зарегистрирован 08.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №722636 в отношении товаров и услуг 11, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Трифачева Александра Георгиевича, 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2, кв. 60 (далее – правообладатель).

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №722636 для всех услуг 35 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к наличию у лица, его подавшего, исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №357809 с

приоритетом от 29.09.2006, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством сравниваемых обозначений и незначительными визуальными различиями. Кроме того, высокая степень словесного элемента «АКВАТОРИЯ» оспариваемого товарного знака с противопоставленным свидетельствует о его несоответствии также и пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по мотивам возражения.

Как полагает правообладатель, при восприятии сравниваемых товарных знаков внимание потребителя фокусируется именно на сочетании словесного элемента «Акватория» с изобразительными элементами, так как потребитель воспринимает то или иное обозначение как единое целое, а не отдельные его элементы, поэтому оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком согласно положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для разного перечня товаров и услуг – 11, 35 классов МКТУ и 32, 35 классов МКТУ соответственно. В силу несовпадения услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков друг с другом вывода о наличии их однородности правообладателем не усматривается.

Правообладатель полагает, что оснований для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в настоящем споре также не имеется, поскольку спорный элемент в составе оспариваемого товарного знака не является фрагментом, воспроизводящим товарный знак лица, подавшего возражение. В данном случае необходимо учитывать, не только простое фонетическое сходство, но и смысловую и визуальную

составляющую сравниваемых спорных обозначений и их роль в составе товарных знаков целом.

В отзыве правообладателя указывается на отсутствие данных об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №357809, правообладателем которого ООО «Оригами» стало только 03.06.2021 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, в то время как оспариваемый товарный знак по свидетельству №722636 добросовестно использовался правообладателем при продвижении товаров 11 класса МКТУ в магазине по продаже сантехники «АКВАТОРИЯ».

Также правообладатель обращает внимание на ряд товарных знаков со словесным элементом «АКВАТОРИЯ», сосуществующих друг с другом в отношении услуг 35 класса МКТУ: « АКВАТОРИЯ ДОМА» по свидетельству

№638764, « АКВАТОРИЯ ВКУСА» по свидетельству №658626, « АКВАТОРИЯ ВКУСА» по

свидетельству №685204, « АКВАТОРИЯ ГЕТА» по свидетельству №316324, « АКВАТОРИЯ ВЕТРА» по

свидетельству №756529, « ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР АКВАТОРИЯ ТЕПЛА» по свидетельству №393376.

Доводы правообладателя иллюстрируются следующими документами:

1. Выписка из ЕГРН в отношении ИП Трифачева А.Г.;
2. Заявка по счету № 4 от 11.01.2019;
3. Счет на оплату №14 от 11.01.2019;
4. Платежное поручение №4 от 18.01.2019 об оплате счета №14 за спецодежду;
5. УПДН - счет-фактура №81 от 05.02.2019;
6. Договор на оказание услуг №94/18 от 02.10.2018 с дополнениями и актами;
7. Платёжные поручения об оплате по договору на оказание услуг на изготовление рекламы ИП Шилова;
8. Фото вывески магазина, реклама, брендинг одежды;
9. Товарная накладная №211 от 08.04.2019;

10. Благодарственные письма.

Следует отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения лицо, подавшее возражение, отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (20.11.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Так, сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636 были опубликованы 08.08.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №15 за 2019 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636 начинается с 09.08.2019 и заканчивается 08.08.2024.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636 было подано ООО «Оригами» 05.08.2024 посредством почты (согласно штампу почтового отделения связи на конверте, в котором поступило возражение), т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

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

Наличие у ООО «Оригами» исключительного права на товарный знак №357809 с более ранним приоритетом от 29.09.2006, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать его лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения в рамках требований, предусмотренных пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.



Оспариваемый товарный знак «АКВАТОРИЯ» по свидетельству №722636 с приоритетом от 20.11.2018 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АКВАТОРИЯ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита голубого цвета в оригинальной графике, а также

изобразительный элемент в виде двух капель. Товарный знак по свидетельству №722636 зарегистрирован для индивидуализации товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «*продвижение товаров, заявленных в 11 классе*».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №357809 с приоритетом от 29.09.2006 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Аквагория», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованных линий. Товарный знак по свидетельству №357809 зарегистрирован для товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, в частности услуг 35 класса МКТУ «*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;*

реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий».

Анализ спорных перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают позиции, которые относятся к деятельности по продвижению товаров, по которой подразумевается совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров, что подразумевает как продажу товаров, так и их рекламу, деятельность в сфере маркетинга.

Следует отметить, что перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 по продвижению товаров ограничен определенной сферой применения, а именно касается только товаров 11 класса МКТУ. В свою очередь перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №357809 включает как непосредственно родовую позицию - «*продвижение товаров [для третьих лиц]*», так и различные видовые услуги, связанные с рекламой и торговой деятельностью безотносительно каких-либо конкретных товаров, что подразумевает более широкий объем правовой охраны товарного знака, в том числе охватывающий рекламу и торговлю товаров 11 класса МКТУ.

Указанное обстоятельство позволяет говорить о высокой степени однородности вышеназванных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



«**АКВАТОРИЯ**» свидетельству №722636 на предмет его сходства с противопоставленным



товарным знаком «**Акватория**» по свидетельству №357809 показал следующее.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его

основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Так, что в состав сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №722636 и №357809 входит один и тот же индивидуализирующий словесный элемент «АКВАТОРИЯ», который согласно словарно-справочным данным¹ означает водную поверхность чего-либо, участок моря, водохранилища или порта в установленных границах.

Фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «АКВАТОРИЯ» в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся визуальные отличия. При этом именно словесный элемент «АКВАТОРИЯ» в составе сравниваемых товарных знаков обуславливает их восприятие в целом, доминирует визуально.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Принимая во внимание установленное наличие высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков при имеющейся при этом высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/3929/акватория?ysclid=m6gfai4dhx330800424>.

их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №722636 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Примеры регистраций товарных знаков « АКВАТОРИЯ ДОМА» по свидетельству

№638764, «» по свидетельству №658626, «» по

свидетельству №685204, «» по свидетельству №316324, «» по

свидетельству №756529, « ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
АКВАТОРИЯ ТЕПЛА» по свидетельству №393376,

приведенных правообладателем в обоснование своей позиции о возможности сосуществования товарных знаков со словесным элементом «АКВАТОРИЯ», не опровергают наличие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками по настоящему спору. Кроме того, что в указанных правообладателем товарных знаках спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, в результате чего образуется словосочетание с определенным смыслом, понятным потребителю, который отличается от словесного элемента в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Доводы правообладателя о неиспользовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №357809 и осуществление правообладателем фактической деятельности под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №722636 приняты к сведению. Между тем, при анализе спорного товарного знака на предмет соответствия его регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса учитывается вероятность его смешения с противопоставленным обозначением безотносительно фактического введения в гражданский оборот сопоставляемых средств индивидуализации.

В этой связи необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков

достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

При этом следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №357809 является действующей, а доводы правообладателя о его неиспользовании не подкрепляются соответствующим правовым актом, принятым на основании положений статьи 1486 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 спорный словесный элемент «АКВАТОРИЯ» является основным индивидуализирующим элементом, в связи с чем при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №722636 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

Следовательно, имеются основания для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722636 недействительным частично в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.