

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.07.2010, поданное ООО «Аквадез», г.Красноярск (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «**АКВАНИДЕЗ**» по свидетельству №338154, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2006719083/50 с приоритетом от 11.07.2006 произведена 27.11.2007 за №338154 на имя ООО «Группа «Аквалон», г.Подольск (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**АКВАНИДЕЗ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.07.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне свидетельства, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «**АКВАНИДЕЗ**» тождественен охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) ООО «Аквадез», право на которое возникло 21.10.1997, то есть ранее даты приоритета 11.07.2006 товарного знака по свидетельству №338154 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака «**АКВАНИДЕЗ**» по свидетельству №338154 недействительной полностью.

К возражению приложена копия Выписки из ЕГРЮЛ.

Правообладатель, уведомленный о поступившем возражении, в установленном порядке представил отзыв на поступившее возражение от 27.07.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- «ООО «Аквадез» согласно выписке из ЕГРЮЛ осуществляет оптовую и розничную торговлю различными видами товаров. Это подтверждается информацией Интернет, где общество выступает как торговая фирма»;

- «из выше изложенного с очевидностью следует, что сферы деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя различны: оспариваемый знак действует в сфере производства товаров 1,3,5 классов МКТУ, фирменное наименование действует в сфере торговли различными видами товаров»;

- «сравнительный анализ оспариваемого словесного товарного знака «АКВАНИДЕЗ» и фирменного наименования ООО «Аквадез» свидетельствует об отсутствии тождественности».

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов (<http://www1.fips.ru>, <http://catalog.2gis.ru>, <http://www.akvadez.ru>);

- прайс-лист от 19.02.2009.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (11.07.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №338154 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «**АКВАНИДЕЗ**».

Регистрация № 338154 произведена в отношении товаров 01, 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Возражение от 26.07.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**АКВАНИДЕЗ**» не является тождественным охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию ООО «АКВАДЕЗ», право на которое возникло с момента его регистрации 21.10.1997.

Также следует отметить, что лицо подавшее возражение не представило документов, подтверждающих фактическую деятельность ООО«АКВАДЕЗ» на российском рынке.

В связи с вышеуказанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**АКВАНИДЕЗ**» по свидетельству №338154.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №338154.**