

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2023. Данное возражение подано ООО «ГИДРА ФИЛЬТР», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022717213, при этом установлено следующее.

Заявка №2022717213 на регистрацию товарного знака



«  » была подана на имя заявителя 21.03.2022 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022717213 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что заявленное обозначение включает в свой состав элемент «RU» (Ru – национальный домен верхнего уровня для России. См. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=1c9ebhb3iw293204475>), который является неохраемым в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

поскольку не обладает различительной способностью. Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «WATER» (Water (англ.) – вода, прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода. См. Интернет-словари, например, <https://www.translate.ru/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/761118>) также является неохраняемым в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных товаров.

Одновременно установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «RUWATER», зарегистрированным под №631804 с приоритетом от 24.11.2015 на имя ООО «АКВАПРОМКОМПЛЕКТ», г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный знак прекратил свое действие, в связи с чем не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель не оспаривает неохраноспособный характер словесных элементов «water» и «.ru»;

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ по компании ООО «АКВАПРОМКОМПЛЕКТ»;
2. Скриншот с сайта «Вестник»;
3. Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака;
4. Свидетельство о государственной регистрации заявителя;
5. Материалы договоров;
6. Заявка от ООО «АКВАПРОМКОМПЛЕКТ».

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.01.2024, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания на более поздний срок в связи с необходимостью внесения изменений в заявленное обозначение. От заявителя 26.01.2024 поступило ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение

(« water.ru»), которое было удовлетворено.

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

С учетом даты подачи (21.03.2022) заявки №2022717213 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров

или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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).

Согласно внесенным по ходатайству заявителя изменениям, заявленное

обозначение « water.ru» является комбинированным и состоит из элементов «water» «.ru», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В левой части знака помещен изобразительный элемент в виде

композиции из прямых и округлых линий. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в оранжевом и синем цветовом сочетании в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования вод; установки для очистки воды; фильтры для питьевой воды».

Как правомерно отмечено в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словесный элемент «WATER» заявленного обозначения в переводе с английского на русский язык означает «вода», то есть прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода (См. Интернет-словари, например, <https://www.translate.ru/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/761118>), в связи с чем подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, поскольку указывает на их назначение. Элемент «.RU» заявленного обозначения представляет собой указание на национальный домен верхнего уровня для России (см. Интернет-словари, например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43473?ysclid=lcqebhb3iw293204475>) не обладает различительной способностью в отношении всех товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с тем, что данные элементы не занимают в знаке доминирующего положения, они могут быть включены в его состав в качестве неохраняемых элементов.

В решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со словесным товарным знаком «RUWATER» по свидетельству 631804, зарегистрированным в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя иного лица.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. Так, правовая охрана противопоставленного знака была прекращена в связи с прекращением юридического лица — правообладателя (дата публикации 07.08.2023, Бюл. №15). Таким образом, упомянутый знак не является более препятствием для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем он соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2023, отменить решение Роспатента от 21.07.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке 2022717213.**