

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Воронеж-Аква», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706903 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020706903, поданной 13.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «синий, голубой, белый, серый».

Роспатентом 27.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706903 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 07, 09, 11, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- элементы «ВОРОНЕЖ», «АКВА» являются неохраняемыми в отношении всех товаров и услуг, как несоответствующие пункту 1 статьи 1483 Кодекса;
- в связи с нахождением заявителя в Москве экспертизой указан пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду способности введения потребителей в заблуждение, относительно места производства товаров (услуг);
- по основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки и обозначения:

АКВА

- « [2], заявка № 2019745374 с приоритетом от 11.09.2019, заявленное ранее от Общества с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", 121205, Москва, территория Сколково Инновационного Центра, Большой Бульвар, 42, стр. 1, этаж 1, часть пом. 334, раб. место 1, в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком « [3], зарегистрированным ранее по свидетельству № 0499418 с приоритетом от 13.10.11, на имя Общества с ограниченной ответственностью "1 Аквастудия" 117292, Москва, ул. Кедрова, 6, корп. 1, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком « АКВА-С AQUA-S » [4], зарегистрированным ранее по свидетельству № 0451380 с приоритетом от 05.10.10 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Аква-С" 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, 7, в отношении однородных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком « [5], зарегистрированным ранее по свидетельству № 0231890 с приоритетом от 05.12.01 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Эскаро Кемикал АС", 197375, Санкт-Петербург, ул.

Маршала Новикова, д. 28, пом. 8-Н, лит. И, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [6], зарегистрированным ранее по свидетельству № 0231234 с приоритетом от 24.11.00 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Аквариус", 105082, Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 14, стр. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**Aqua!**» [7] по международной регистрации № 1031534 с приоритетом от 21.12.09, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Piet Schreurs Holding B.V. Hoofdweg» 81 NL-1424 PD De Kwakel, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [8] по международной регистрации № 982347 с конвенционным приоритетом от 23.04.2008, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «AQUA S.P.A.» Via Crotti, 1 I-42018 SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia), в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.03.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2020.

Доводы возражения, поступившего 30.03.2021, сводятся к следующему:

- в возражении заявитель согласен с описательным характером элемента «Воронеж» и включением его в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента;
- по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявитель приводит сведения об аффилированности группы компаний, возглавляемой заявителем, и осуществлению производства в г. Воронеже;
- заявитель не соглашается с неохраноспособностью элемента «АКВА» ввиду его многозначности и противопоставленными экспертизой ссылками по пункту 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса, при этом ограничивает перечень заявленных товаров и услуг;
- заявитель анализирует отдельные отличия сравниваемых обозначений, а также товары и услуги, в отношении которых они заявлены и зарегистрированы;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 982347 [8] (дело № СИП-82/2021).

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.03.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 7, 9, 11 классов МКТУ и услуг 37 и 42 классов МКТУ, а также скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 07, 09, 11 классов МКТУ]; услуги по оптовой, розничной продаже указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ; услуги интернет - магазинов по реализации указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 30.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.02.2020) заявки № 2020706903 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой комбинированное обозначение в виде двух стилизованных капель и словесных элементов «ВОРОНЕЖ», «АКБА». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 7, 9, 11 классов МКТУ и услуг 37 и 42 классов МКТУ, а также скорректированного перечня услуг

35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 07, 09, 11 классов МКТУ]; услуги по оптовой, розничной продаже указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ; услуги интернет - магазинов по реализации указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ» в цветовом сочетании: «синий, голубой, белый, серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Воронеж» представляет собой географическое наименование, название города в Российской Федерации, административного центра Воронежской области, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не возражает.

В отношении неохраноспособности словесного элемента «АКВА» коллегия отмечает следующее.

Очевидно, что элемент «АКВА» вызывает однозначные ассоциации с водой в силу своего смыслового значения, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы. «АКВА» - первая часть сложных слов и обозначает отнесенность чего-либо к воде. См. электронные словари: <http://gramota.ru/slovari/dic/?word=аква>, <https://gufo.me/dict/ozhegov/аква>.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ *«биореакторы с плавающей загрузкой; выпарные установки; декантерные центрифуги; декарбонизаторы; затворы для гидросооружений с электроприводом; мембранный биореактор; мембранные установки для дегазации воды; насосные станции; установки аэрации; установки ввода реагентов; установки дозирования реагентов и поддержания pH; установки выпаривания; установки для обеззараживания воды; установки мембранной биологической очистки; установки механической фильтрации воды; установки микрофильтрации; установки нефтеулавливающие; установки обезвоживания осадков; установки обратного осмоса; установки осветления воды; установки очистки воды; установки очистки воды методом ионного обмена; установки пескоулавливающие; установки приготовления растворов из сухих и жидких продуктов; установки промывки*

оборудования; установки промывки песка; установки разделения водных растворов методом обратного осмоса; установки разложения органических веществ; установки растворения воздуха; установки реагентной обработки воды; установки реагентной обработки жидких сред; установки реверсивного электролиза; установки ультрафильтрации; установки ультрафиолетовой стерилизации; установки умягчения воды; установки фильтрации воды; установки флотационные; устройство фильтрации (решетки); установки всасывающие промышленные; установка осветления воды; установки для минерализации питьевой воды; установка электродеионизации; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры сорбционные; элементы сменные для фильтровальных машин», товаров 09 класса МКТУ «аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для определения плотности соляных растворов; гигрометры; гидрометры; денсиметры; денситометры; зонды для научных исследований; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; пробки-указатели давления для клапанов; расходомеры; спектрографы», товаров 11 класса МКТУ «аппараты сушильные; башины для дистилляции; блоки картриджных фильтров; гидроциклоны; держатели фильтрующих элементов; колонны дистилляционные; колонны для фильтров с зернистой загрузкой; нефтеловушки; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; сорбционные фильтры; скорый фильтр с двухслойной загрузкой; смесители статические и механические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем

водоснабжения; устройства для образования вихревого движения воды; Н / ОН - фильтры; На-катионитовые фильтры; фильтры для питьевой воды; фильтры смешанного действия; флотаторы; элементы фильтрующие полипропиленовые», услуг 37 класса МКТУ «бурение скважин; информация по вопросам строительства; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; кладка кирпича», услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ химический; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; исследования в области бактериологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая», представляющих собой различные приборы и устройства, услуги, работа и оказание которых связано с водой, водными ресурсами, словесный элемент «АКВА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку прямо, без домысливания, в силу своей семантики указывает на их свойства, назначение.

Вместе с тем, функционирование заявленных товаров 07 класса МКТУ «установки прессования твердых отходов; установки транспортирования твердых отходов», товаров 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические; гальванометры» и оказание услуг 37 класса МКТУ «монтаж строительных лесов; прокладка кабеля; работы кровельные; снос строительных сооружений; установка и ремонт охранной сигнализации», услуг 42 класса МКТУ «мониторинг

компьютерных систем для выявления неисправностей; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка компьютерных платформ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» прямо не связано с водой. В связи с чем, словесный элемент «АКВА» является фантазийным в отношении этих товаров/услуг и какого-либо описательного характера не несет, что позволяет прийти к выводу о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В связи с нахождением заявителя в Москве экспертизой указан пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду способности введения потребителей в заблуждение, относительно места производства товаров (услуг). Вместе с тем, в материалах возражения заявитель приводит сведения об аффилированности группы компаний, возглавляемой заявителем, осуществлению производства в г. Воронеже. Так, заявитель является единственным учредителем и 100 % участником ООО "Воронеж-Аква" (г. Воронеж, ОГРН: 1023601581365, ИНН: 3662003954). ООО «Воронеж-Аква», одна из компаний, входящая в холдинг заявителя, имеет собственное производство в г. Воронеже, участвует в различных проектах, оказывает спектр работ/услуг по разработке, поставке, монтажным работам и запуску в эксплуатацию комплексных инженерных проектов, включающих в себя оборудование собственного производства, относящихся к 07, 09 и 11 классам МКТУ (<https://www.aquarf.ru/>).

Указанные обстоятельства позволяют коллегии снять основание для отказа в регистрации, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как каких-либо ложных ассоциаций относительно места производства товаров и оказания услуг у потребителей не возникнет.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки и обозначения:

АКВА

- « [2], заявка № 2019745374 с приоритетом от 11.09.2019. Заявитель: ООО «ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ», Москва. Обозначение было заявлено в отношении товаров 09, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. По указанной заявке 29.11.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем, обозначение [2] не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1].



- « [3] по свидетельству № 0499418, приоритет от 13.10.11. Правообладатель: ООО "1 Аквастудия", Москва. Элемент «studio» - неохраемый элемент. Правовая охрана была предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ *«информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство подводное; строительство портов; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка и ремонт отопительного оборудования; уход за бассейнами»* в цветовом сочетании: «серый, светло-серый, черный, белый». Вместе с тем, срок действия противопоставленного товарного знака [3] истек 13.10.2021, но действует предусмотренный законодательством льготный шестимесячный срок продления регистрации (см. пункт 2 статьи 1491 Кодекса);



- « АКВА-С AQUA-S » [4] по свидетельству № 451380, приоритет от 05.10.2010. Правообладатель: ООО "Аква-С", Московская область, г. Реутов. Правовая охрана товарного знака [4] действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Вместе с тем, правовая охрана товарного знака [4] согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на

товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 05.10.2020. Дата внесения записи в Госреестр: 07.07.2021;



- «  » [5] по свидетельству № 231890, приоритет от 05.12.2001, срок действия регистрации продлен до 05.12.2031. Правообладатель: «Эскаро Груп АБ», Швеция. Правовая охрана была предоставлена знаку [5] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; ветеринарная служба; юридическая служба; реализация товаров; создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]»*;



- «  » [6] по свидетельству № 231234, приоритет от 24.11.2000. Правообладатель: ООО "Группа компаний Аквариус", Москва. Правовая охрана была предоставлена знаку [6] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«аукционная продажа; агентства по импорту-экспорту; консультации по вопросам штата сотрудников»*;

- «**Aqua!**» [7] по международной регистрации № 1031534, приоритет от 21.12.2009. Правообладатель: «Piet Schreurs Holding B.V. Hoofdweg» 81 NL-1424 PD De Kwakel. Правовая охрана была предоставлена знаку [7] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ *«advertising, promotion, business mediation with regard to the purchase and sale and import and export of roses, rose bushes, seeds, cuttings, parts and propagation materials thereof»* (*«реклама, продвижение, бизнес-посредничество в отношении купли-продажи, импорта и экспорта роз, кустов роз, семян, черенков, их частей и материалов для размножения»*);



- «  » [8] по международной регистрации № 982347 с конвенционным приоритетом от 23.04.2008. Правообладатель: «AQUA S.P.A.» Via Crotti, 1 I-42018 SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia). Правовая охрана была предоставлена знаку [8] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров

07 «filtering machines; cartridges for filtering machines; filters (parts of machines or engines); pumps (machines); compressed-air pumps; centrifugal pumps; pump diaphragms; pumps (parts of machines or motors); vacuum pumps (machines); pumps for heating installations; valves (parts of machines)» («фильтровальные машины; картриджи для фильтровальных машин; фильтры (детали машин или двигателей); насосы (станки); насосы сжатого воздуха; центробежные насосы; диафрагмы насоса; насосы (части машин или двигателей); вакуумные насосы (машины); насосы для отопительных установок; клапаны (детали машин)»), 09 «dosage dispensers; electrical control apparatus; heat control apparatus; water level indicators; pressure indicator plugs for valves» («дозаторы; электрическая аппаратура управления; аппарат терморегулирования; указатели уровня воды; пробки указатели давления для клапанов»), 11 «water filtering apparatus; filtering installations; filters for drinking water; filters (parts of household or industrial installations); water purifying apparatus and machines; cooling installations for water; water sterilizers; water heaters (apparatus); water softening apparatus and installations; pressure water tanks; level controlling valves in tanks» («аппарат для фильтрации воды; фильтрующие установки; фильтры для питьевой воды; фильтры (детали бытовых или промышленных установок); аппараты и машины для очистки воды; установки охлаждения воды; стерилизаторы воды; водонагреватели (аппараты); аппараты и установки для смягчения воды; резервуары для воды под давлением; клапаны контроля уровня в резервуарах») классов МКТУ.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков являются словесные элементы «AQUA» [3,8] / «АКВА» [5] / «AQWA» [6] / «Aqua» [7], поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством сравниваемых словесных элементов «AQUA» [3,8] / «АКВА» [5] / «AQWA» [6] / «Aqua» [7], поскольку они одинаково прочитываются как «аква» и вызывают

однозначные смысловые ассоциации с водой. Аква (лат. *aqua*) — «вода» на латинском и итальянском языках. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аква>, <https://translate.google.ru/>. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [5] носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. Визуально сравниваемые обозначения «AQUA» [3,8] / «AQWA» [6] / «Aqua» [7] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 162 «Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «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 (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом учитывается род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства».

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,5-8] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия и обладают высокой степенью фонетического и семантического сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ *«биореакторы с плавающей загрузкой; выпарные установки; декантерные центрифуги; декарбонизаторы; затворы для гидросооружений с электроприводом; мембранный биореактор; мембранные установки для дегазации воды; установки аэрации; установки ввода реагентов;*

установки дозирования реагентов и поддержания pH; установки выпаривания; установки для обеззараживания воды; установки мембранной биологической очистки; установки нефтеулавливающие; установки обезвоживания осадков; установки обратного осмоса; установки осветления воды; установки очистки воды; установки очистки воды методом ионного обмена; установки пескоулавливающие; установки прессования твердых отходов; установки приготовления растворов из сухих и жидких продуктов; установки промывки оборудования; установки промывки песка; установки разделения водных растворов методом обратного осмоса; установки разложения органических веществ; установки растворения воздуха; установки реагентной обработки воды; установки реагентной обработки жидких сред; установки реверсивного электродиализа; установки транспортирования твердых отходов; установки ультрафиолетовой стерилизации; установки умягчения воды; установки флотационные; установки всасывающие промышленные; установка осветления воды; установки для минерализации питьевой воды; установка электродеионизации» и товары 07 класса МКТУ «фильтровальные машины; картриджи для фильтровальных машин; фильтры (детали машин или двигателей); насосы (станки); насосы сжатого воздуха; центробежные насосы; диафрагмы насоса; насосы (части машин или двигателей); вакуумные насосы (машины); насосы для отопительных установок; клапаны (детали машин)» противопоставленного знака [8] представляют собой сложные технические приборы и устройства, связанные с очищением, химическими процессами, являются взаимодополняемыми, имеют общее назначение, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 07 класса МКТУ «насосные станции» и товары 07 класса МКТУ «насосы (станки); насосы сжатого воздуха; центробежные насосы; диафрагмы насоса; насосы (части машин или двигателей); вакуумные насосы (машины); насосы для отопительных установок» противопоставленного знака [8] относятся к одному родовому понятию «оборудование пневмотехническое», имеют общее назначение (для транспортировки жидкостей, газов и иных сред), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 07 класса МКТУ «установки механической фильтрации воды; установки микрофильтрации; установки ультрафильтрации; установки фильтрации воды; устройство фильтрации (решетки); фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; фильтры сорбционные; элементы сменные для фильтровальных машин» и товары 07 класса МКТУ «фильтровальные машины; картриджи для фильтровальных машин; фильтры (детали машин или двигателей)» противопоставленного знака [8] имеют общее назначение (для фильтрации), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты коммутационные электрические; аппараты перегонные лабораторные; ареометры для определения плотности соляных растворов; гальванометры; гигрометры; гидрометры; денсиметры; денситометры; зонды для научных исследований; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; пробки-указатели давления для клапанов; расходомеры; спектрографы» и товары 09 класса МКТУ «дозаторы; электрическая аппаратура управления; аппарат терморегулирования; указатели уровня воды; пробки указатели давления для клапанов» противопоставленного товарного знака [8] представляют собой технические приборы и устройства для научных целей, измерений, контроля и управления, являются взаимодополняемыми, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «блоки картриджных фильтров; держатели фильтрующих элементов; колонны для фильтров с зернистой загрузкой; приборы для фильтрования воды; сорбционные фильтры; скорый фильтр с двухслойной загрузкой; Н / ОН - фильтры; Na-катионитовые фильтры; фильтры для питьевой воды; фильтры смешанного действия; элементы фильтрующие полипропиленовые» и товары 11 класса МКТУ «аппарат для фильтрации воды; фильтрующие установки; фильтры для питьевой воды; фильтры (детали бытовых

или промышленных установок) противопоставленного знака [8] представляют собой фильтровальное оборудование и фильтры, имеют общее назначение (для фильтрации, очистки), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 11 класса МКТУ «аппараты сушильные; башни для дистилляции; гидроциклоны; колонны дистилляционные; нефтеловушки; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; смесители статические и механические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки систем водоснабжения; устройства для образования вихревого движения воды; флотаторы» и товары 11 класса МКТУ «аппарат для фильтрации воды; фильтрующие установки; фильтры для питьевой воды; фильтры (детали бытовых или промышленных установок); аппараты и машины для очистки воды; установки охлаждения воды; стерилизаторы воды; водонагреватели (аппараты); аппараты и установки для смягчения воды; резервуары для воды под давлением; клапаны контроля уровня в резервуарах» противопоставленного товарного знака [8] представляют собой сложные технические приборы и устройства, связанные с очисткой, химическими процессами, являются взаимодополняемыми, имеют общее назначение, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 07, 09, 11 классов МКТУ]; услуги по оптовой, розничной продаже указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ; услуги интернет - магазинов по реализации указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ» и услуги 35 класса МКТУ «аукционная продажа; агентства по импорту-экспорту» знака [6], услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» знака

[5] относятся к общему родовому понятию «продвижение товаров/услуг», имеют общее назначение (для продажи, реализации), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

С учетом имеющихся графических отличий противопоставленного знака [7] и заявленного обозначения [1], а также ограничения заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ *«продвижение указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей указанными товарами 07, 09, 11 классов МКТУ]; услуги по оптовой, розничной продаже указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ; услуги интернет - магазинов по реализации указанных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ»* обозначения [1] и услуги 35 класса МКТУ *«реклама, продвижение, бизнес-посредничество в отношении купли-продажи, импорта и экспорта роз, кустов роз, семян, черенков, их частей и материалов для размножения»* знака [7] относятся к продвижению товаров и услуг в разной области деятельности. В связи указанным, у коллегии нет оснований для признания однородными сравниваемые услуги, поскольку они рассчитаны на разный круг потребителей.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ *«бурение скважин; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования»* и услуги 37 класса МКТУ *«информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство подводное;*

строительство портов; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка и ремонт отопительного оборудования; уход за бассейнами» противопоставленного товарного знака [3] относятся к ремонту, строительству, имеют общее назначение (для ремонта, осуществления строительных работ), круг потребителей (строители, инженеры-строители), что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 42 класса МКТУ *«консультации по технологическим вопросам»* и услуга 42 класса МКТУ *«консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]»* противопоставленного товарного знака [5] относятся к консультационной деятельности, направлены на достижение одних и тех же целей (для получения консультации), то есть имеют одинаковое назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«анализ воды; анализ химический; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; исследования в области бактериологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования технологические; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая»* и услуга 42 класса МКТУ *«создание новых видов товаров»* противопоставленного товарного знака [5] связаны с различными исследованиями, разработками, в связи с чем, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные услуги 42 класса МКТУ *«мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка компьютерных платформ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде»* относятся к компьютерным технологиям и не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], поскольку различаются по роду (виду), назначению, кругу потребителей.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, 09, 11, услуг 35, 37, части услуг 42 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,5,6,8] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 07, 09, 11, услуг 35, 37, части услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод о неиспользовании знака по международной регистрации № 982347 [8] (дело № СИП-82/2021) не имеет правового значения, поскольку производство по данному делу прекращено в полном объеме в связи с отказом заявителя от заявленных требований (см. Определение о принятии отказа от иска и о прекращении производства по делу от 27.09.2021 г.).

Таким образом, как было установлено выше, в отношении услуг 42 класса МКТУ *«мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка компьютерных платформ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде»* заявленное обозначение [1] соответствует требованиям пунктов 1 (3), 6 (2), 3 (1) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с включением элемента «Воронеж» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2021, отменить решение Роспатента от 27.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020706903.