

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), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Мицевич Валентиной Александровной и ООО «Аква-Рифайнер» г. Воронеж (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911086, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по свидетельству №911086 с приоритетом от 17.08.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.12.2022 по заявке №2021751959. Правообладателем товарного знака по свидетельству №911086 является Общество с ограниченной ответственностью "Аквафор Трейдинг", Московская область, г. Химки, (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара, водораспределительные и

санитарнотехнические», услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования», с указанием слов «АКВА», «РИФАЙНЕР» в качестве неохраняемых элементов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2022, а также дополнениях к нему, заявленных на заседании коллегии от 27.02.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №911086 произведена с нарушением требований пунктов 1, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Индивидуальный предприниматель Мицевич Валентина Александровна уже более 10 лет осуществляет деятельность по установке станций очистки подземных вод СОПВ «Аква-Рифайнер», как непосредственно, так и через созданное ею юридическое лицо - ООО «Аква-Рифайнер»;

- лица, подавшие возражение, Индивидуальный предприниматель Мицевич Валентина Александровна и ООО «Аква-Рифайнер», обладают исключительным правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, регистрация которого была осуществлена раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ИП Мицевич Валентина Александровна совместно с Бобровым Александром Егоровичем является автором изобретения «Станция очистки подземных и сточных вод «Аква-Рифайнер» (Патент на изобретение № 2331586, приоритет изобретения 25.04.2006г.);

- на имя ИП Мицевич В.А. был зарегистрирован товарный знак



«Аква-Рифайнер» по свидетельству №487939 (срок действия регистрации истек 06.05.2021) в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ;

- в адрес ИП Мицевич В.А. поступила претензия от ООО «Аквафор Трейдинг» о прекращении нарушения исключительных прав последнего на товарный знак «Аква-Рифайнер»;

- обозначение «Аква-Рифайнер» ассоциируется у потребителя именно с ИП Мицевич В.А.;

- при введении в поисковой строке Яндекс словосочетания Аква-Рифайнер на странице отображается информация только о предложении товаров ООО «Аква-Рифайнер»;

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимают неохраноспособные элементы.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911086 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия претензии ООО «Аквафор Трейдинг»;
2. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ИП Мицевич В.А., ООО «Аква-Рифайнер», ООО «Аквафор Трейдинг»;
3. Копии патента на изобретение № 2331586 и описания к патенту № 2331586;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.32.013.E.001081.02.13 от 15.02.2013г.;
5. Копия декларации соответствия ЕАС №RU Д- RU. НООЗ.А.00034/19 от 13.02.2019г. с приложениями;
6. Распечатки с сайта Аква-Рифайнер;
7. Распечатка с сайта Аквафор Трейдинг;
8. Распечатка с сайта Аква-Рифайнер с отзывами;
9. Копия заявления в прокуратуру от 22.10.2021г.;
10. Распечатка страницы поиска Яндекс;
11. Данные по домену.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседания по рассмотрению возражения не являлся, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.08.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №911086 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

В соответствии с требованиями 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, способ 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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

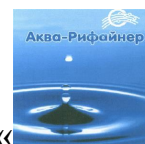
Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

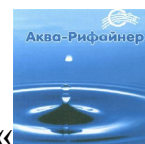
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное 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).

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.

Заинтересованность лиц, подавших возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №911086 на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса прослеживается исходя из



того, что ИП Мицевич В.А. обладала правом на товарный знак «» по свидетельству №487939 (срок действия регистрации истек 06.05.2021) и ООО «Аква-Рифайнер», учредителем которого она является, использовали ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в своей коммерческой деятельности сходное обозначение «Аква Рифайнер». Кроме того, ИП Мицевич В.А. получила претензию от ООО «Аквафор Трейдинг» о прекращении нарушения исключительных прав последнего на товарный знак по свидетельству №911086.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №911086 представляет



собой комбинированное обозначение «» включающее слова «Аква Рифайнер», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительные элементы в виде изображения капли от воды и волнистой линии. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ *«устройства для нагрева, получения пара, водораспределительные и санитарнотехнические»*, услуг 37 класса МКТУ *«ремонт; установка оборудования»*, с указанием слов «АКВА», «РИФАЙНЕР» в качестве неохраняемых элементов.

В возражении содержится довод лиц, подавших возражение, о том, что доминирующее положение в составе знака занимают неохраноспособные элементы в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №911086 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака как указано выше, показал что обозначение является комбинированным, таким образом, 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.

Оспариваемое обозначение включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, при восприятии оспариваемого обозначения потребителями, внимание, падает на изобразительный элемент в виде капли воды, который является запоминающимся, выполнен с оригинальной графической проработкой и расположен в начальной части оспариваемого обозначения, именно с него начинается восприятие оспариваемого товарного знака. Образ воды также дополняет и волнистая линия, расположенная в правой части обозначения.

Словесные элементы «Аква Рифайнер» оспариваемого обозначения являются описательными (транслитерация «AQUA REFINER» пер. с англ. «АКВА РИФАЙНЕР», «АКВА» - начальная часть сложных слов латинского происхождения, вносящая значение: имеющий отношение к воде, связанный с нею, «РИФАЙНЕР» - аппарат, устройство, аппарат для очистки, рафинирования каких-л. веществ см. Интернет, например, <https://translate.academic.ru/>, Большой англо-русский и русско-английский словарь; Современный толковый словарь

русского языка Ефремовой) признаны слабыми элементами обозначения, не занимают доминирующего положения в составе оспариваемого обозначения. Вышеизложенное свидетельствует, что запоминание знака происходит по изобразительным элементам. Расположение изобразительных и словесных элементов в составе оспариваемого обозначения примерно равнозначно.

Оспариваемое обозначение представляет собой оригинальную композицию, состоящую из словесного и изобразительных элементов, выполняющую главную функцию товарного знака: индивидуализирующую, то есть способность отличать товары и услуги одного производителя/лица, оказывающего услуги от аналогичных товаров/услуг другого производителя/лица, оказывающего услуги.

Так как неохраняемые словесные элементы «Аква Рифайнер» оспариваемого товарного знака не занимают в нём доминирующего положения, они могут быть включены в состав оспариваемого обозначения как неохраняемые элементы.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лиц, подавших возражение, о том, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (право на фирменное наименование) коллегия установила следующее.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

По смыслу статьи 1474 Кодекса правом на фирменное наименование может

обладать только юридическое лицо и распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, Индивидуального предпринимателя Мицевич В.А. следует признать незаинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, право на фирменное наименование лица подавшего возражение, ООО «Аква-Рифайнер», согласно выписки из ЕГРЮЛ, возникло 08.06.1995, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основным видом деятельности общества на основании данных ОКВЭД (43.22) является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

При этом, с точки зрения индивидуализирующей функции слова «аква рифайнер» фирменного наименования лица, подавшего возражение, следует признать слабыми. Коллегия обращает внимание лица, подавшего возражение, на то, что словосочетание «АКВА РИФАЙНЕР» представлено неохраемыми с точки зрения законодательства о товарных знаках словами. Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака не является обладателем исключительных прав на данное словосочетание, не нарушает права третьих лиц.

В материалы возражения представлены сведения о патенте на изобретение, свидетельство на регистрацию станции очистки вод серии СОПВ «АКВА-РИФАЙНЕР», декларации о соответствии продукции, выданные на имя ИП Мицевич В.А. Вместе с тем, отсутствуют договоры и иные документы подтверждающие, что ООО «Аква-Рифайнер» фактически вводились в гражданский оборот товары/услуги соответствующие его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, установлены быть не могут, что

свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак « » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги, то есть применительно к оспариваемым товарам и услугам 11, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара/ лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/лица оказывающего услуги на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами/услугами 11, 37 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Из вышеизложенного анализа следует, что, из представленных в материалы возражения сведений невозможно установить объемы продукции и услуг вводимые в гражданский оборот лицами, подавшими возражение, а также сделать вывод о длительном и широком использовании обозначения «АКВА РИФАЙНЕР» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицами, подавшими возражение.

Использование обозначения «АКВА РИФАЙНЕР» на сайте agua-rif.ru и результаты поисковых запросов в Интернет ресурсе Яндекс не подтверждают факта его ассоциирования с оспариваемым товарным знаком, и как следствие, вывод о

возможности ввести потребителя в заблуждение относительно товара или лица, оказывающего услуги, является неправомерным.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица оказывающего услуги при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лиц, подавших возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №911086.