

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.07.2023, поданное ООО «АКСИОМА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821835, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**АКСИОМА**» по свидетельству №821835 с приоритетом от 22.05.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2021 по заявке №2020725731. Правообладателем товарного знака по свидетельству №821835 является Бабинец Д.В., Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36, 37, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №821835 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «АКСИОМА» (ОГРН 1107746076261) было зарегистрировано в ЕГРЮЛ (приложение №2);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «АКСИОМА» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АКСИОМА»;

- лицо, подавшее возражение, предоставляет услуги по поверке, настройке, диагностике неисправности, ремонту, замене и установке теплосчетчиков, водосчетчиков, расходомеров, преобразователей расходов, тепловычислителей, датчиков давления, манометров, термопреобразователей сопротивления; по проектированию и установке узла учета тепловой энергии; по установке и замене запорной арматуры;

- информация по всем услугам ООО «АКСИОМА» представлена на сайте компании <https://poverki.net/kontaktyi>;

- в качестве подтверждения осуществления своей деятельности к возражению приложены копии договоров и актов на оказание услуг по организации метрологической поверки, диагностики, настройки, ремонта, демонтажа, монтажа, пуско-наладки, транспортировки приборов учёта тепловой энергии (приложения №4-10);

- лицо, подавшее возражение, продолжает свою деятельность и по настоящее время (приложения №№11-14);

- услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам ремонта; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок» оспариваемого товарного

знака прямо пересекаются с деятельностью ООО «АКСИОМА» в сфере организации метрологической поверки, диагностики, настройки, ремонта, демонтажа, монтажа, пуско-наладки, транспортировки приборов учёта тепловой энергии, так как относятся к услугам в области ремонта и технического обслуживания оборудования различного назначения, имеют один и тот же круг потребителей, то есть являются однородными деятельности ООО «АКСИОМА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821835 недействительным в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам ремонта; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок».

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Требование (претензия) о прекращении использования товарного знака и возмещении компенсации от ИП Бабинца Д.В;
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аксиома»;
- 3) Договор №14-Д/10 от 15.03.2010 с ГУП г. Москвы «Дирекция единого заказчика района Лианозово»;
- 4) Договор №ПТ016-024 от 31.08.2016 с ООО «Акцент»;
- 5) Договор №ПТ2018-647 от 08.05.2018 с ООО «МД»;
- 6) Договор №ПТ2019-1351 от 14.08.2019 с ООО «МД»;
- 7) Договор №ПТ2019-1496 от 29.11.2019 с ООО «Поколение-фитнес»;
- 8) Счет-договор №00248 от 27.06.2019 с ООО «Атлантекс»;
- 9) Контракт с №09-260318-01 от 26.03.2018;
- 10) Договор №ПТ2019-1445 от 17.10.2019 с ООО «А-стория»;

- 11) Договор №ПТ2021-2340 от 06.10.2021 с ООО «ДСК-Производство»
- 12) Договор №2225 2012-Д от 09.09.2022 с РУС «ГЦОЛИФК»
- 13) Контракт №ЕП2293-2023-01 от 22.03.2023 с ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России»
- 14) Договор №124Б от 05.10.2022 с ФБГНУ ФИЦ ВИЖ им. Эрнста.

Правообладателем 08.09.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 18.07.2023, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель фактически использует свой товарный знак;
- так, 01.01.2023 правообладатель заключил лицензионный договор №1 о предоставлении права на использование товарного знака (неисключительная лицензия) с ООО «АКСИОМА» (ИНН 7825470360) - юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере строительства зданий и сооружений и смежных областях хозяйственной деятельности (приложения №№15, 16);

- в соответствии с разделами 1, 2 указанного лицензионного договора, ООО «АКСИОМА» предоставлено право использования оспариваемого товарного знака, которое оно реализует путем размещения его на товарах (при выполнении работ, оказании услуг), в том числе на этикетках, упаковках товаров (результатах выполнения работ, оказания услуг), которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, в том числе при внешнем и внутреннем оформлении (дизайне) офисов, офисов продаж и отделений; на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот, сопроводительной и деловой документации, в предложениях о продаже услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и печатных изданиях; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, информационных

материалах, на вывесках и в рекламе; в доменном имени: axiom.spb.ru; axiomal.ru;

- используя оспариваемый товарный знак в своей хозяйственной деятельности ООО «АКСИОМА» делает это открыто и публично, что подтверждается сведениями из сети Интернет, включая такие источники, как официальный сайт Комитета градостроительной политики Ленинградской области и интернет-издания «Коммерсантъ» (приложение №17);

- при этом в статье интернет-издания «Коммерсантъ» приведены следующие сведения: «Проект планировки и межевания территории в северо-западной части деревни Троицкая Гора Низинского сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти разработан проектной организацией «Бюро СПб» по заказу ООО «Аксиома». По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо заказчика зарегистрировано в Санкт-Петербурге и действует с 5 марта 2002 года»;

- таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2023, и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №821835.

К отзыву от 08.09.2023 правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

- 15) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АКСИОМА» (ИНН 7825470360);
- 16) Лицензионный договор от 01.01.2023 №1 о предоставлении права на использование оспариваемого товарного знака (неисключительная лицензия);
- 17) Веб страницы сети Интернет, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии 27.10.2023 лицом, подавшим возражение, которое выступало посредством видео-конференц связи, было заявлено ходатайство, а рамках которого оно указывало, что также оспаривает предоставление правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №821835 в отношении услуг 37 класса МКТУ «оклеивание обоями; работы малярные; работы штукатурные», что было зафиксировано членами коллегии в соответствующей графе протокола заседания от 27.10.2023. В своём устном выступлении лицо, подавшее возражение, ссылалось, в частности на то, что им был представлен договор №14-Д/10 от 15.03.2010 с ГУП г. Москвы «Дирекция единого заказчика района Лианозово» (приложение №3) на выполнение работ по косметическому ремонту подъездов жилых домов, при этом согласно актам, приложенным к данному договору, в комплекс оказанных ООО «АКСИОМА» услуг также входили услуги по оклейке тканями стен и потолков, услуги по окрашиванию поверхностей стен и потолков, а также услуги по ремонту штукатурки внутренних стен.

Правообладатель на заседании коллегии 27.10.2023 также выступал посредством видео-конференц связи и выражал мнение о том, что представление одного лишь договора в рамках оказания услуг по оклейке тканями стен и потолков, услуг по окрашиванию поверхностей стен и потолков, услуг по ремонту штукатурки внутренних стен недостаточно для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого обозначения также должна быть прекращена в отношении услуг 37 класса МКТУ «оклеивание обоями; работы малярные; работы штукатурные».

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.05.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №821835 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 наименования или обозначения), 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №821835 представляет собой словесное обозначение «**АКСИОМА**», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36, 37, 45 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821835 тем, что зарегистрированное до даты приоритета

оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «АКСИОМА» является сходным до степени смешения со словесным элементом «АКСИОМА» оспариваемого товарного знака, и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг 37 класса МКТУ, однородных части услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «АКСИОМА» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821835.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (приложение №2), согласно которой фирменное наименование ООО «АКСИОМА» было зарегистрировано 08.02.2010.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «АКСИОМА».

Визуально сравниваемые средства индивидуализации выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 08.02.2010, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.05.2020).

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «АКСИОМА» и соотнесения ее с услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №821835 показал следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения №№11-14) датированы позже даты (22.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №821835, в связи с чем не соответствуют

критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Иные представленные с возражением документы доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, занималось реализацией услуг по организации метрологической поверки, диагностики, настройки, ремонта, демонтажа, монтажа, пуско-наладки, транспортировки приборов учёта тепловой энергии (приложения №4-10).

Так, например, в договоре №ПТ016-024 от 31.08.2016 ООО «АКСИОМА» (исполнитель) принимало на себя обязательство по оказанию услуг по организации метрологической поверки, диагностики, настройки, ремонта, демонтажа, монтажа, пуско-наладки приборов учёта тепловой энергии (приложение №4); в договоре №ПТ2018-647 от 08.05.2018 - по ремонту и организации метрологической поверки теплосчетчика, включая демонтажно-монтажные работы и пуско-наладку теплосчетчика (приложение №5); в договоре №ПТ2019-1351 от 14.08.2019 - по организации метрологической поверки средств измерений поверки теплосчетчика ЭНКОНТ, включая демонтажно-монтажные работы (приложение №6); в счете-договоре №00248 от 27.06.2019 - по организации поверки вычислителя с заменой элемента питания (приложение №8); в контракте с №09-260318-01 от 26.03.2018 – по поверке и ремонту приборов учёта и другого оборудования (приложение №9). Ко всем вышеуказанным договорам подряда были приложены акты о приемке выполненных работ, что доказывает их реальное исполнение лицом, подавшим возражение.

Анализируя документы лица, подавшего возражение, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «АКСИОМА», в сфере организации метрологической поверки, диагностики, настройки, ремонта, демонтажа, монтажа, пуско-наладки, транспортировки приборов учёта тепловой энергии корреспондирует с услугами 37 класса МКТУ «информация по

вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам ремонта; работы газослесарно-технические и водопроводные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок» оспариваемого товарного знака. Сравнимые услуги относятся к услугам по ремонту и техническому обслуживанию различных приборов, имеют одинаковое назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении довода лица, подавшего возражения, о том, что его вышеуказанная деятельность также является однородной товарам 37 класса МКТУ «прокладка кабеля» оспариваемой регистрации, коллегия отмечает, что данный довод не соответствует действительности, поскольку деятельность, лица, подавшего возражения, по своей сути, соотносится с услугами по ремонту и техническому обслуживанию различных приборов, в то время как указанные выше услуги 37 класса МКТУ относятся к иным видам услуг (электромонтажные работы (<http://el-srv.ru/articles/prokladka-kabelya>)), то есть сравнимые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей и никоим образом не соотносятся друг с другом.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание доводы лица, подавшего возражения, озвученные на заседании коллегии 27.10.2023, о том, что ООО «АКСИОМА» также оказывало услуги по оклейке тканями стен и потолков, по окрашиванию поверхностей стен и потолков, а также по ремонту штукатурки внутренних стен. Так, лицом, подавшим возражение, был представлен договор №14-Д/10 от 15.03.2010 с ГУП г. Москвы «Дирекция единого заказчика района Лианозово» (приложение №3) на выполнение работ по косметическому ремонту подъездов жилых домов, при этом согласно актам приемки выполненных работ, приложенным к данному договору, в комплекс оказанных ООО «АКСИОМА» услуг также входили услуги по оклейке тканями стен и потолков, услуги по

окрашиванию поверхностей стен и потолков, а также услуги по ремонту штукатурки внутренних стен.

Указанная выше деятельность лица, подавшего возражение, является однородной услугам 37 класса МКТУ «оклеивание обоями; работы малярные; работы штукатурные» оспариваемого товарного знака, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по косметическому ремонту помещений, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

В отношении довода правообладателя о том, что «представление одного лишь договора в рамках оказания услуг по оклейке тканями стен и потолков, услуг по окрашиванию поверхностей стен и потолков, услуг по ремонту штукатурки внутренних стен недостаточно для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого обозначения также должна быть прекращена в отношении услуг 37 класса МКТУ «оклеивание обоями; работы малярные; работы штукатурные», коллегия указывает, что данный договор (приложение №3) предполагал выполнение целого комплекса услуг по косметическому ремонту (ремонт штукатурки внутренних стен; окраска масляными составами металлических поверхностей решеток и оград; окраска масляными составами металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб; простая масляная окраска окон; простая масляная окраска дверей; простая масляная окраска мусоропровода; оклейка тканями стен; оклейка тканями потолков), его исполнение осуществлялось в течение длительного времени (представлены дополнительные соглашения от 26.03.2010, 19.04.2010, а также справка о стоимости работ, датированная 30.09.2010), то есть невозможно сделать вывод о том, что данные услуги носили разовый характер.

Кроме того, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП- 21/4, по общему правилу, в целях признания предоставления правовой охраны

товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 Кодекса объем использования фирменного наименования не имеет значения при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак (правовое значение имеет сам факт оказания правообладателем фирменного наименования соответствующих услуг, а не их объем (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015)).

С учётом всего изложенного выше, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака «АКСИОМА» по свидетельству №821835 и которое использовалось в отношении услуг, однородных услугам 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам ремонта; оклеивание обоями; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы малярные; работы штукатурные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №821835 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ

«информация по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам ремонта; оклеивание обоями; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы малярные; работы штукатурные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок».