

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 14.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская рекламная компания», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752518, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « **ВОДОРОД24** » с приоритетом от 13.11.2018 по заявке №2018749342 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации (далее – Госреестр) 25.03.2020 за №752518 на Общества с ограниченной ответственностью "ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", г. Красноярск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 и услуг 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем 14.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №752518 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Сибирская рекламная компания» была подана заявка



№2018758415 на регистрацию товарного знака «» для товаров 07 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40, классов МКТУ, в ходе экспертизы которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве препятствия для регистрации товарного знака лица, подавшего возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «Водород 24», которое было создано и использовалось им для индивидуализации услуг по очистке двигателей и деталей машин с 2016 года;

- использование словесного элемента «Водород 24» до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными документами;

- в 2016 - 2018 гг. лицо, подавшее возражение заключило договоры о пользовании нежилым помещением и земельным участком в г. Красноярск;

- в июне 2016 года лицо, подавшее возражение зарегистрировал доменное имя www.vodorod24.ru, что подтверждается сертификатом о владении доменом;

- бренд «Водород 24» рекламировался на таких телеканалах и радиоволнах как «Домашний», «Че», «Авторadio», «Энергия», «Камеди радио», «Дети ФМ», «Радио Шансон», «Россия-1», «Радио России», «Радио Маяк», «Вести ФМ».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752518 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сертификат о владении доменом и договор на возмездное оказание услуг №0516/16;
2. Договор пользования нежилым помещением;
3. Договоры пользования земельным участком за 2017-2019 гг.;
4. Договоры на размещение рекламы;
5. Договор на разработку логотипа №168;
6. Фото обозначения «Водород 24» на продукции, рекламных материалах;
7. Договор об оказании рекламных услуг с ООО «Радио 99.1» и соглашение об использовании логотипа;
8. Договор об оказании рекламных услуг с телеканалом «Афонтово»;
9. Договор на размещение рекламно-информационных материалов с ООО «Выбери радио»;
10. Договор на размещение рекламно-информационных материалов в эфире радио станций «Радио Дача Красноярск», «Русское Радио Красноярск»;
11. Договор №194 на размещение рекламно-информационных материалов в эфирах теле- и радиоканалов;
12. Договор №64 на продвижение в социальных сетях;
13. Счет №148 и Акт №143 с ИП Терентьевой И.О.;

14. Договор на размещение рекламы в эфире радиоканала «Европа Плюс», «Автордио», на телеканале «Домашний»;
15. Фотоматериалы с обозначением «Водород 24»;
16. Договор №385 на производство и размещение рекламно-информационного материала в эфире телекомпании «ТВК - город»;
17. Договор № КС-А-2/02-17/АЛ/77 с «ТПМ Радио»;
18. Договор № 50 о рекламно-информационном обеспечении с ООО «Инком-медиа»;
19. Договор № НУ-353р на производство и размещение рекламно-информационных материалов с ООО «Новое утро»;
20. Договор № 225 о рекламно-информационном обеспечении с ООО «Инком-медиа»;
21. Договоры №309, № 305 на информационные услуги;
22. Информация из социальной сети «Вконтакте».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 07.12.2020 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, согласно ОКВЭД 73.11 является деятельность рекламных агентств;

- в представленных материалах не содержится сведений о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета рассматриваемого товарного знака исключительного права на определенное коммерческое обозначение, как средство индивидуализации конкретного предприятия, принадлежащего именно лицу, подавшему возражение;

- не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения заинтересованным лицом соответствующих определенных товаров и услуг в гражданский оборот, отсутствуют сертификаты на продукцию, сведения о объемах реализации оспариваемых товаров и услуг, сведения о наличии у лица, подавшего производственных мощностей, необходимых для изготовления соответствующих товаров, либо

о наличии договоров по заказу производства товаров для него иными лицами в порядке подряда;

- отсутствуют и какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о распространении в федеральных средствах массовой информации и, как следствие, об известности на территории Российской Федерации среди широкого круга российских потребителей сведений о соответствующих товарах и услугах, как о товарах и услугах, производимых и оказываемых исключительно лицом, подавшим возражение;

- все материалы содержат только словесное обозначение «Водород 24», в то время как данные элементы по заключению экспертизы Роспатента являются не обладающими различительной способностью для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- договор № 168 на разработку логотипа от 20.12.2016, заключенный между ООО «СибРК» и Елчиевым Рамизом Ашраф оглы, согласно показаниям последнего, представленным в ходе рассмотрения дела в УФАС, был оформлен в декабре 2018 года по просьбе Романчука В.В. Кроме того в данном договоре не прописан пункт об исключительных правах заявителя либо исполнителя на разрабатываемый логотип, это означает, что логотип мог быть разработан и передан в пользование нескольким лицам сразу;

- следует отметить наличие в материалах возражения фотографий визиток, принадлежащих Романчуку Вячеславу Валерьевичу (а не генеральному директору и учредителю ООО «СибРК») и Малееву Якову Сергеевичу (генеральный директор и учредитель ООО «Водородные технологии»);

- обозначение рассматриваемого товарного знака «ВОДОРОД24» по свидетельству № 752518 до даты подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака изначально использовалось аффилированным лицом правообладателя;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская рекламная компания» до определенного момента выступало только в качестве посредника при заказе рекламы;

- первоначальный логотип (включает словесный элемент «ВОДОРОД24», и букву «Н» над ним), который является прототипом обозначения рассматриваемого товарного знака, был создан Чигатаевым Равшаном Максудовичем по заказу Малеева Якова Сергеевича, который является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Водородные технологии», что подтверждается представленными документами;

- впервые разработанный по заказу правообладателя логотип «ВОДОРОД24» был опубликован и использован в качестве коммерческого обозначения 09.07.2016 на публичном массовом мероприятии «Кузнецкая Жара 2016»;

- Малеевым Я.С. 24.11.2016 был открыт второй филиал по очистке двигателей внутреннего сгорания (ДВС) водородом под коммерческим обозначением «ВОДОРОД24» по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 8, по устному договору между Старостиным А.Ф. и Малеевым Я.С, а с 02.10.2017 по письменному договору аренды с ИП Малеевой Л.П. (его матерью);

- 10 августа 2017 года был открыт третий филиал под брендом «ВОДОРОД24» по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, 29, стр. 2;

- Малеевым Я.С. 11.06.2018 был открыт четвертый филиал по адресу: г. Красноярск, ул. Высотная, 35А/4. Позже стали появляться филиалы, работающие по договору франшизы в Новосибирске, Ташкенте, Назарово, Якутске, Иркутске и др. Все филиалы были добавлены в справочник 2ГИС по запросу Малеева Я.С.;

- с целью осуществления коммерческой деятельности (оказание услуг по очистке ДВС водородом и продажа оборудования) под обозначением «ВОДОРОД24» и для увеличения её масштабов, Малеевым Я.С. 25.09.2018

было создано новое юридическое лицо — ООО «Водородные технологии» (ОГРН 1182468055990);

- по административному делу, инициированному по заявлению ООО «СибРК» (в УФАС по Красноярскому краю, против правообладателя ООО «Водородные технологии» было вынесено решение № 024/01/14.6-931/2019 от 22.07.2020. Разбирательство проводилось по факту незаконного использования коммерческого обозначения «ВОДОРОД24». Комиссией было принято решение прекратить производство по данному делу в связи с отсутствием факта нарушения антимонопольного законодательства.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрана товарного знака по свидетельству № 752518.

К отзыву приложены следующие материалы:

23. Решение УФАС по Красноярскому краю № 024/01/14.6-931/2019 от 22.07.2020;
24. Выписки из ФНС (ИП Малеева Л.П., ООО «Водородные технологии», ООО «СибРК»);
25. Договор авторского заказа (с отчуждением авторских прав) № 3/2016 от 05.07.2016 между Малеевым Я.С. и Чигатаевым Р.М. с приложениями, расписка от Чигатаева Р.М. о получении средств от Малеева Я.С. по указанному договору (договор на разработку первоначального логотипа «ВОДОРОД 24» до ребрендинга);
26. Фото и скриншоты страниц социальных сетей Вконтакте и instagram с публикациями о мероприятии «Кузнецкая Жара 2016», где использовалось первоначальное обозначение «ВОДОРОД24»;
27. Договоры аренды нежилого помещения между Старостиным А.Ф. и ИП Малеевой Л.П. от 02.10.2017 и от 02.03.2018 по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 8;
28. Генеральная доверенность от 22.08.2017 от ИП Малеевой Л.П. на Малеева Я.С., свидетельство о рождении Малеева Я.С. (подтверждение родственной связи с Малеевой Л.П.);

29. Подтверждения принадлежности электронной почты polytnk@gmail.com и polytnk@yandex.ru Малееву Я.С.; скриншоты переписки с указанных адресов;
30. Скриншоты переписки с дизайнером Елчиевым Рамизом Ашраф оглы о разработке нового логотипа, буклета, визиток, начиная с 12.12.2016, подтверждение оплаты;
31. Договор на разработку сайта № 180118 от 18.01.2018 между Малеевым Я.С. и Белоусовым П.А., расписка от Белоусова П.А. о получении средств от Малеева Я.С. по договору на разработку сайта www.vodorod24.ru, скриншот страницы личного кабинета;
32. Скриншоты переписки Малеева Я.С. с Tilda Publishing (создатель интернет сайтов) о восстановлении доступа к сайту www.vodorod24.ru с 15.01.2019, и с группой технической поддержки Вконтакте с 08.06.2017 по 10.06.2017 о разблокировке сообщества «ВОДОРОД24», а с 17.12.2018 о передаче прав на сообщество «ВОДОРОД24»;
33. Платёжные поручения, свидетельствующие об оплатах от ООО «Водородные технологии», Малеева Я.С. и Малеевой Л.П., получатели: ООО «ГПМ Радио», ООО «Комфорт-Сервис», ООО РА «ЮДЖЕТ», Романчук Е.В., Романчук В.В.;
34. Копии квитанций № 854101, № 854102 об оплате услуг по очистке двигателя водородом от 29.10.2018, получатель средств — ИП Малеева Л.П.;
35. Платёжные поручения, свидетельствующие об оплатах от ООО «Водородные технологии», получатели: ООО «ГУГЛ», ООО «ЯНДЕКС», ООО «ДРАЙВ», ПАО «МЕГАФОН», ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ», ИП Бабий Д.М.;
36. Письма от генерального директора ООО «СибРК» в ООО «Ярпатентъ» от 08.11.2018 с просьбой зачесть платёж от 23.05.2018 в размере 38 398 рублей от ООО «СибРК» по договору № 111652/265/ТЗ, заключенному между ООО «Водородные технологии» и ООО «Ярпатентъ», от

- 15.12.2018 - с просьбой вернуть уплаченные средства; скриншоты со страницы интернет-банка Малеевой Л.П. о переводе суммы 38 400 рублей 23.05.2018 Романчуку Е.В.;
37. Скриншоты рекламного видеоролика телекомпании ТВК от августа 2018г. о водородной очистке двигателя под обозначением «ВОДОРОД24» с участием Малеева Я.С. в качестве генерального директора;
38. Макеты и фото табличек, размещаемых на продукции, с обозначением по товарному знаку, свидетельство № 752518, а также указанием производителя - ООО «ВОДОРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
39. Макет и фото вывески с обозначением по товарному знаку, свидетельство № 752518, и указанием на ИП Малееву Л.П.;
40. Снимки экрана Интернет-страниц с информацией о деятельности компании ООО «СибРК»;
41. Фото-подтверждения использования товарного знака по свидетельству № 752518 на устройствах, предназначенных для очистки двигателя водородом, рекламная продукция, макеты;
42. Скриншоты страниц Интернет-порталов и социальных сетей с использованием товарного знака, свидетельство № 752518;
43. Флеш-накопитель с видео-подтверждениями использования правообладателем в хозяйственной деятельности товарного знака по свидетельству № 752518, отзывы потребителей, рекламные ролики.

Лицом, подавшим возражение, 20.01.2021 были направлены дополнительные материалы, а именно: акты оказанных услуг с 2017 г. по 2018 г.

Коллегия сообщает, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, 21.01.2020, то есть после даты заседания коллегии, не могут быть приняты к сведению (Список партнеров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская рекламная компания»; Фото пунктов очистки двигателей водородом «Водород 24»).

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

С учетом даты (13.11.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.



Оспариваемый товарный знак «**ВОДОРОД24**» по свидетельству №752518 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде набора различных фигур и линий в центре которых расположена заглавная буква «Н», ниже расположен словесный элемент «ВОДОРОД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и цифра «24». Словесный элемент «ВОДОРОД» и цифры «24» включены в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, желтом, оранжевом, светло-оранжевом, синем, темно-синем, фиолетовом цветот сочетании в отношении товаров 07, услуг 37, 40 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В представленных материалах отсутствуют договоры, на основании которых можно прийти к выводу, что лицу, подавшему возражение, на праве собственности, аренды или безвозмездного пользования принадлежит имущественный комплекс (объект недвижимости) для индивидуализации которого им, использовалось бы обозначение «Водород 24».

В подтверждение возникновения прав на имущественный комплекс лицом, подавшим возражение, были предоставлены следующие материалы.

Договоры о пользовании нежилым помещением от 26.10.2016 и о пользовании земельным участком за 2017-2019 гг. [2, 3] содержат информацию о том, что лицу подавшему возражение, было передано в пользование часть нежилого помещения и часть земельного участка по адресу г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.8 для ведения предпринимательской деятельности. Однако данные договоры не содержат актов осмотра или иных документов (содержащие вывеску), указывающих на то, под каким конкретно коммерческим обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, велась деятельность по данному адресу.

По представленным договорам об оказании рекламных услуг [4, 7-12, 14, 16-21], лицо, подавшее возражение, выступало в качестве заказчика рекламной продукции на радио и телеканалах по продвижению обозначения «Водород 24». Как указывалось выше, словесное обозначение «Водород 24» признано неохраняемым, то есть может свободно использоваться любым хозяйствующим субъектом в своей деятельности. Также из представленных

документов коллегия не может прийти к выводу о том, что в рекламе на



телеканалах использовалось именно обозначение «ВОДОРОД24», поскольку не представлены видеоролики или сценарии, согласно которым



демонстрируется именно обозначение «ВОДОРОД24». В своей совокупности вышеуказанные договоры о предоставлении информационных и рекламных услуг не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение



«ВОДОРОД24» именно с лицом, подавшим возражение.

Представленные фотоматериалы [6], в частности изображение



«ВОДОРОД24» на вывеске, не содержат информации о дате их изготовления и размещения, а также не содержат информации по какому конкретно адресу расположен объект под данной вывеской. Что не позволяет их соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака и констатировать факт ведения деятельности под данным обозначением.

Сведения из социальной сети [22] не могут установить факт



известности коммерческого обозначения «ВОДОРОД24» поскольку не содержат даты публикации или датированы датой после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия приняла во внимание решение 024/01/14.6-193/2019 от 22.07.2020 Федеральной антимонопольной службы [23], в котором представленный лицом, подавшим возражение, договор на разработку логотипа №168 [5] был подвергнут критике комиссией Федеральной антимонопольной службой, как к доказательству первоочередного введения в оборот при осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваемого обозначения.

Совокупность представленных документов, представленных правообладателем свидетельствует о ведении совместной предпринимательской деятельности с использованием обозначения



«ВОДОРОД24», что подтверждается и решением УФАС [23].

Материалами возражения не доказана известность коммерческого



обозначения «ВОДОРОД24» на территории Красноярского края, лицом, подавшим возражение, для производства и продвижении товаров / оказания им услуг для третьих лиц.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752518 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №752518.