

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Аркаим Аква», Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606494, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014739530 с приоритетом от 25.11.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.02.2017 за №606494 в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», на имя ООО «Научно-производственное предприятие «Тармет», Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №606494 представляет собой

словесное обозначение **АРКАИМ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 09.01.2018 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Аркаим Аква»), право на

которое возникло 20.08.2013, т.е. ранее даты (25.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесный элемент «АРКАИМ»;

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «производство и продажа минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках». В подтверждение фактического осуществления деятельности предоставлены свидетельства о государственной регистрации продукции; договоры поставки с товарными накладными и счетами-фактурами; сведения из сети Интернет; аудио-визуальные материалы (статьи, фото-видео отчеты о размещении рекламы, печатные издания, фото с международного форума и т.д.), представленные на CD-диске;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что ООО «Уралпромлизинг» -

правообладатель товарных знаков: **АРКАИМ** по свидетельству



№336099 с приоритетом от 07.07.1999 и №385971 с приоритетом от 10.04.2008 предоставил письменное разрешение ООО «Аквалайф» (прежнее название лица, подавшего возражение до 20.08.2013) на использование ООО «Аркаим Аква» данных товарных знаков. ООО «Уралпромлизинг» и ООО «Аркаим Аква» 01.09.2013 заключили Договор аренды, в соответствии с которым ООО «Аркаим Аква» имеет право использовать указанные товарные знаки под контролем арендодателя ООО «Уралпромлизинг». Кроме того, ООО «Уралпромлизинг» предоставило письмо-согласие на регистрацию товарного знака



по заявке № 2015722134 на имя ООО «Аркаим Аква» в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, использование фирменного наименования ООО «Аркаим Аква» в период с 02.07.2013 по настоящее

время не противоречит законным правам на товарные знаки ООО «Уралпромлизинг»;

- товары, производимые ООО «Аркаим Аква» однородны товарам 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606494 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта www.fips.ru/ сведений о товарном знаке № 606494;
2. Устав ООО «Аркаим Аква» от 2013г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аквалайф» от 10.08.2010;
4. Свидетельство о постановке на учет ООО «Аркаим Аква» в налоговом органе по месту нахождения от 20.08.2013;
5. Протокол № 3 общего собрания участников о переименовании ООО «Аквалайф» на ООО «Аркаим Аква» от 02.07.2013;
6. Протокол № 4 общего собрания участников ООО «Аркаим Аква» о назначении Генерального директора;
7. Лист записи ЕГРЮЛ от 20.08.2013 сведений по ООО «Аркаим Аква»;
8. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Аркаим Аква» по состоянию на 29.12.2017;
9. Разрешение ООО «Уралпромлизинг» на использование товарных знаков №№ 0336099, 0385971 («АРКАИМ»);
10. Договор аренды № 3 от 01.09.2013 с приложениями и платежными поручениями;
11. Свидетельства о государственной регистрации продукции от 22.10.2013 и от 28.11.2014;
12. Протоколы лабораторных исследований (вода питьевая природная «АРКАИМ») от 2014г.;
13. Договор оказания рекламных услуг от 30.03.2014 с приложениями;

14. Рекламные материалы (публикации в СМИ за 2013, 2014гг.);
15. Дипломы за 2013г.;
16. Распечатки с официального сайта www.arkaimvoda.ru;
17. Фотографии цеха розлива воды ООО «Аркаим Аква»;
18. Фотографии продукции ООО «Аркаим Аква»;
19. Выборка договоров поставки продукции с товарными накладными и счетами-фактурами за 2013, 2014гг.;
20. DVD-диск.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, незаконно использовало свое фирменное наименование, поскольку исключительное право на него действовало тогда, когда были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 385971 и №336099, правообладателем которых являлось другое лицо – ООО «Уралпромлизинг». Кроме того, по мнению правообладателя, товары (воды питьевые), производимые лицом, подавшим возражение, не являются однородными товарами «фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» оспариваемой регистрации.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №606494.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.11.2014) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №606494 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606494 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «Аркаим Аква», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства и реализации безалкогольных напитков (воды питьевые), которые однородны товарам 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №606494 представляет собой

словесное обозначение **APKAIM**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ [8] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 20.08.2013, то есть ранее даты (25.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «АРКАИМ», тождественное фонетически и семантически (Аркаим – древний город см. сайт Википедия) оспариваемому товарному знаку, что позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [8] основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «производство и продажа минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках».

Анализ фактических данных, содержащихся в возражении и приложенных к нему материалах, иллюстрирует следующее.

Для осуществления деятельности лицом, подавшим возражение, в сентябре 2013 года был заключен Договор аренды [10], согласно которому ООО «Аркаим Аква» предоставлено на правах аренды следующее имущество: цех по розливу питьевой воды; водозаборная скважина; земельный участок; комплекс оборудования для

производства газированной воды; комплексная линия по розливу воды; система очистки воды подземного источника водоснабжения; оборудование котельной; исключительное право на товарные знаки по свидетельствам № 336099 и № 385971 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Исполнение данного договора подтверждается платежным поручением от 2013 - 2015 гг.

В 2013, 2014 гг. продукция ООО «Аркаим Аква» прошла лабораторные исследования (испытания) на соответствие требованиям СанПиНа [12], на продукцию получены свидетельства о государственную регистрацию продукции [11].

Продукция («воды питьевые»), выпускаемая ООО «Аркаим Аква», поставлялась различным компаниям, о чем свидетельствуют представленные Договоры поставок от 2013 – 2015 гг. [19].

Представленные Дипломы [15] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, участвовало в 2013 году в межрегиональной выставке («Новогодняя ярмарка Южного Урала») и в международном форуме («Изменение климата и экология промышленного города»).

Информация о лице, подавшем возражение, и производимой продукции («воды питьевые») размещалась в сети Интернет [16].

С учетом изложенного, представленные материалы доказывают, что ООО «Аркаим Аква» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, осуществляло производство товаров «питьевые воды», которые однородны оспариваемым товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

При анализе однородности коллегия учитывала, что сопоставляемые товары относятся к одной категории товаров «безалкогольные напитки», имеют один рынок сбыта (розничная и оптовая сеть), одно назначение (продукты питания), один круг потребителей (широкий круг потребителей), в этой связи довод правообладателя относительно того, что товары «воды питьевые» и оспариваемые товары «фруктовые

соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» не являются однородными, не может быть признан убедительным.

В отношении довода правообладателя о том, что фирменное наименование ООО «Аркаим Аква» использовалось незаконно, следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №606494 положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №606494 недействительным полностью.