

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.06.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак “  ” по заявке № 2020754117 с приоритетом от 30.09.2020 зарегистрирован 19.04.2021 в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №807907 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ХимТех", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 03, 09 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 в отношении всех товаров 01, 03, 09 и услуг 40 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование возражения лицо, подавшее возражение, указало, что под своим фирменным наименованием, которое сходно до степени смешения со спорным товарным знаком и зарегистрировано 22.06.2012, то есть ранее даты подачи заявки на спорный знак, Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ» ведет деятельность по производству и реализации ультразвуковых ванн на российском рынке, имеет известность и узнаваемость. Помимо фирменного наименования, лицо подавшее возражение мотивирует свои требования сходством спорного обозначения с коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ», используемым им в своей деятельности. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того компания указала на то, что предоставление правовой охраны спорному знаку не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку создает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя спорных товаров и исполнителя услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ";
2. Договор № 2 от 15.03.2013 года на поставку ультразвуковой ванны «ГРАД 40-35»;
3. Товарная накладная № 166 от 04.06.2016 года на поставку ультразвуковой ванны "ГРАД 80-35 Экотон";
4. Договор № 4/18-МТО-БМ от 06.03.2018 года на поставку ультразвуковых ванн "ГРАД 150-ТН Титан";
5. Дилерский договор № 16-01 -001 от 14.01.2016 года;
6. Декларация соответствия Таможенного союза на ультразвуковые ванны "ГРАД" от 10.10.2013 года;
7. Декларация соответствия Евразийского экономического союза на ультразвуковые ванны "ГРАД" от 25.08.2020 года;
8. Декларация соответствия Таможенного союза на ультразвуковые ванны "ГРАД" от 25.09.2018 года;
9. Комплект благодарственных писем в адрес ООО "ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ";
10. Счёт на оплату № 114084 от 06.11.2018 года за продление домена компании ООО "ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ";
11. Скриншоты с сайтов дистрибьюторов продукции; с аккаунта заявителя в "Instagram"; с Youtube-канала заявителя.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

Операции по счетам лица, подавшего возражение, приостановлены по решению ФНС от 02.10.2020г., задолженность по налогам и сборам составляет более миллиона рублей, следовательно, компания не реализует товары и не ведет предпринимательской деятельности. Сведения о юридическом адресе организации недостоверны согласно ЕГРЮЛ Согласно исполнительному производству №39283/21/77036-ИП от 07.05.2021 г. по ст. 46 ч.1 п. 3 дело было прекращено

09.07.2021 г. в связи с невозможностью установления местонахождения должника, его имущества.

Кроме того, компания ООО «Град-Технолоджи» не доказала факт осуществления производственной деятельности, а также реализации продукции согласно всего заявленного перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации №807907.

Сайт www.gradtex.com ранее принадлежал владельцу ООО «ХимТех» Ивлиеву А.А. как физическому лицу.

Графический элемент, отображаемый на продукции, указанный на сайте www.gradtex.com не является тождественным, схожим с оспариваемым товарным знаком. Комплект благодарственных писем, приложенных к возражению, датированы декабрем 2020г., когда компания уже не могла осуществлять производственную деятельность. Важно упомянуть, что в частности между компанией ООО «НамиЛекс» и компанией ООО «ХимТех» был заключен дилерский договор на поставку оборудования «Град» и технического моющего средства «Град». Компания ООО «Мастак М» также приобретала товар у компании ООО «ХимТех».

В представленных ссылках на сайты дистрибьюторов компании ООО «Град-Технолоджи» отображена информация о производстве продукции под товарным знаком «Град» производителем ООО НПП «Протон». Данная компания выступает производителем оборудования ТМ «Град» согласно лицензионному договору, заключенному между компанией ООО «ХимТех» и ООО НПП «Протон». Согласно сайту www.gradtex.com ООО «Град-Технолоджи» в разделе «дилер» представлена компания ООО "МАСТАК М", на сайте данной компании в разделе «ультразвуковые ванны Град» указан производитель ООО НТК «Солтек».

В Instagram канале ООО «Град-Технолоджи» также есть демонстрация производителя ультразвукового оборудования «Град» ООО НТК Солтек.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №807907, а в удовлетворении возражения отказать.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

12. решение ФНС от 02.10.2020г о приостановке счетов ООО «Град-Технолоджи»;
13. распечатка списка судебных дел, найденных по ИНН ООО «ГРАД-Технолоджи»;
14. выписка ЕГРЮЛ по ООО «ГРАД-Технолоджи» с пометкой о недостоверности юридического адреса;
15. распечатка сведений об исполнительном производстве №39283/21/77036-ИП от 07.05.2021 в отношении ООО «Град-Технолоджи»;
16. сведения о регистрации сайта www.gradtex.com;
17. распечатка с сайта gradtex.com с демонстрацией графического элемента, отображаемого на продукции, указанной на сайте;
18. дилерский Договор между ООО «ХимТех» с компаниями «дилерами» ООО «Град-Технолоджи»;
19. распечатка с сайтов компаний ООО "МАСТАК М", ООО "Град-Технолоджи", а также с Instagram канала ООО «Град-Технолоджи» с указанием производителя ООО НТК «Солтек»;
20. декларация соответствия на ультразвуковые ванны «Град» ООО НТК «Солтек»;
21. Youtube канал ООО «ХимТех»;
22. договор коммерческой концессии между ООО ХимТех и ООО НПП ПРОТОН;
23. дилеры компании ООО НПП «ПРОТОН».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.09.2020) 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №807907 состоит из словесного элемента «ГРАД», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и из изобразительного элемента, представляющего собой композицию геометрических фигур в форме круга.

Товарный знак охраняется в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 03, 09 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежат более ранние права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности ООО «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3(2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ () лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «ГРАД», с 22.06.2012 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (30.09.2020).

В комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный элемент, а также подлежит воспроизведению.



В оспариваемом товарном знаке «» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ГРАД».

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ».

Словесный элемент «ГРАД» оспариваемого товарного знака полностью входит в фирменное наименование лица, подавшего возражение - «ГРАД-

ТЕХНОЛОДЖИ». Присутствие в противопоставляемом средстве индивидуализации словесного элемента «ТЕХНОЛОДЖИ» воспринимается в качестве указания на область деятельности владельца знака в сфере технологий и устройств. Данное слово имеет слабую индивидуализирующую способность и не влияет на семантическое восприятие слова «ГРАД» в его словарном значении.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации характеризуются вхождением в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ГРАД», на который падает логическое ударение и который несет основную индивидуализирующую нагрузку как в оспариваемом товарном знаке, так и в противопоставляемом фирменном обозначении.

В части однородности товаров, производимых лицом, подавшим возражение, и товаров 01, 03, 09 классов МКТУ, а также услуг 40 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы (2-5) иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по поставке ультразвуковых ванн, крышек к ультразвуковым ваннам, а также сеток к ним в адрес различных контрагентов.

Представленные декларации о соответствии (6-8) содержат информацию о добровольной сертификации низковольтного оборудования, а именно товаров «ультразвуковые ванны» различных серий и моделей производителя ООО «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ». Данные сертификаты датированы 10.10.2013, 25.09.2018, 25.08.2020.

В то же время оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ *«ультразвуковые ванны; промышленные ультразвуковые ванны; стандартные ультразвуковые ванны; погружные ультразвуковые излучатели; ультразвуковые мойки; ультразвуковые бани»*, которые представляют собой товары того же рода, назначения и свойств, как и товары «ультразвуковые ванны», которые лицо, подавшее возражение, производит под своим фирменным наименованием.

Вместе с тем товары 09 класса МКТУ *«ультразвуковые генераторы»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой устройства для преобразования одного вида энергии в другой, а также используется в целях обеспечения бесперебойной подачи энергии на объект питания. В открытых источниках информации отсутствуют сведения о взаимодополняемости ультразвуковых ванн и генераторов, генераторы представляют собой товар иного вида, назначения, свойств, нежели ультразвуковая ванная, которая представляет собой емкость, для погружения приборов для очистки ультразвуком. Аналогичный вывод можно сделать в отношении товаров 09 класса МКТУ *“приборы для диагностики”*, которые в силу видового отличия, а также отличий по назначению не являются однородными товарам *“ультразвуковые ванны”*, выпускаемым лицом, подавшим возражение.

Товары 01, 03 классов МКТУ, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой технические моющие средства для промышленного и бытового использования, средства очищающие. Производство лицом, подавшим возражение, указанных видов товаров не доказано материалами возражения, как и не доказан факт оказания услуг по обработке материалов или по ультразвуковой очистке. Данные товары и услуги не производились и не оказывались лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, поэтому у коллегии нет оснований для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса в этой части.

Таким образом, ввиду установленного сходства оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также ввиду однородности товаров *“ультразвуковые ванны”*, производимых лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием и товарами *“ультразвуковые ванны; промышленные ультразвуковые ванны; стандартные ультразвуковые ванны; погружные ультразвуковые излучатели; ультразвуковые мойки; ультразвуковые бани”* оспариваемого товарного знака, произведенная регистрации товарного знака по свидетельству №807907 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части товаров.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о его праве на

коммерческое обозначение “  ”, то материалами возражение не доказана совокупность признаков необходимых и достаточных для возникновения права на коммерческое обозначение.

На представленных изображениях этикеток товаров, в частности, ультразвуковых ваннах, маркированных обозначением “  ” в качестве изготовителя указано лицо, подавшее возражение, согласно материалам (11).

Вместе с тем, документов о том, что обозначением “  ”, используемым лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, индивидуализирующих предприятие как имущественный комплекс, не представлено. Так, отсутствуют сведения о наличии на праве аренды или собственности у ООО «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ» помещения, имеющего соответствующую вывеску.

Кроме того, правообладателем оспариваемого товарного знака, оспаривается факт указания производителя ООО «ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ» при маркировке товаров коммерческим обозначением «  ». Согласно представленным материалам (17, 20, 21) в качестве производителя указывается ООО НТК «Солтек».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт наличия у него прав на коммерческое обозначение.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №807907 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни

относительно места производства товаров, ни относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют только о деятельности по продаже ультразвуковых ванн под фирменным наименованием ООО "ГРАД-ТЕХНОЛОДЖИ", что не свидетельствует



о том, что обозначение "ГРАД" вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с лицом, подавшим возражение, поскольку представленные документы не показывают объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается документов (12-23), представленных правообладателем, то изложенные в них сведения не опровергают выводов коллегии о наличии более раннего права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, а также об однородности выпускаемых им товаров с частью товаров 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что несмотря на наличие в выписке ЕГРЮЛ (14) отметки налогового органа о недостоверности юридического адреса, данное юридическое лицо не ликвидировано ни на дату подачи возражения, ни на дату его рассмотрения. Юридическое лицо сохраняет свою правоспособность до дня его ликвидации, следовательно, до момента ликвидации имеет право на

подачу возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, сходным до степени смешения с его фирменным наименованием.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807907 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ “ультразвуковые ванны; промышленные ультразвуковые ванны; стандартные ультразвуковые ванны; погружные ультразвуковые излучатели; ультразвуковые мойки; ультразвуковые бани”.