

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638764, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак  «**АКВАТОРИЯ ДОМА**» по заявке № 2017708773, поданной 13.03.2017, зарегистрирован 12.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 638764 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сантехническая компания АКИ», г. Воронеж (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 638764 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству №357809 с более ранней датой приоритета 29.09.2006, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и который действует в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства;

- наиболее значимым (сильным) словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «АКВАТОРИЯ», а словесный элемент «ДОМА» является уточняющим и применительно к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, вызывает ассоциации, связанные с домом, т.е. потребитель понимает, что предлагаемые к продаже товары предназначены для дома;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, имеют высокую степень однородности, таким образом, смешение возможно и при низкой степени сходства сравниваемых товарных знаков;

- высокая степень сходства словесного элемента «АКВАТОРИЯ ДОМА» оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком, свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует также и пункту 10 статьи 1483 Кодекса, сравнению подлежит словесный элемент «АКВАТОРИЯ» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638764 недействительным полностью.

Правообладатель 21.04.2023 и 11.05.2023 представил свой отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой предложение (слоган) с определенным заложенным смыслом и не является сходным с противопоставленным товарным знаком;

- «А Акватория дома» односоставное, неполное предложение, где акватория - подлежащее, главный член предложения. Акватория (где?) дома. Дома - дополнение выражено существительным в предложном падеже А - союз. Добавляет акцентом на противопоставление смысла (значения) оспариваемого знака смыслу (значению) знаков третьих лиц - контекст « а у вас....., а у нас.....»;

- в полном виде в едином семантическом значении предложение звучало бы так: А наша акватория расположена/находится дома;

- оспариваемый товарный знак должен оцениваться с учетом значимости каждого словесного элемента в данном знаке с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака в целом (общего впечатления);

- норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса не подлежит применению по отношению к сравниваемым товарным знакам, так как сходство до степени смешения отсутствует, это подтверждается вынесенным решением Роспатента о регистрации товарного знака № 638764 и вышеприведенными доводами;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что действия лица подавшего возражение, по приобретению товарных знаков, но их не использующих в соответствии с целью регистрации, по использованию права на товарный знак исключительно с целью предъявления требований добросовестным правообладателям, расцениваются как злоупотребления правом, на лицо присутствуют признаки недобросовестности;


- ООО «Оригами» стало правообладателем товарного знака №357809 «Акватория» 21.06.2021 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ. Данные обстоятельства указывают на: отсутствие претензий по регистрации товарного знака «А АКВАТОРИЯ ДОМА» от первоначального правообладателя к ООО «Сантехническая компания АКИ», заявителем товарный знак был приобретён

лишь 2021 году, в то время как действующий с 2017 года товарный знак № 638764 добросовестно использовался;



- в открытых источниках нет никакой информации о фактическом использовании заявителем товарного знака «Акватория» в своей хозяйственной деятельности;

- правообладатель оспариваемого товарного знака №638764 приходит к выводу о недобросовестном поведении ООО «Оригами» по смыслу статьи 10 Кодекса;

- согласно открытым реестрам по зарегистрированным товарным знакам в настоящее время существует достаточное количество товарных знаков, содержащих

словесный элемент «АКВАТОРИЯ»:  « AKVATORIA LETA » по свидетельствам

№№314223, 316324,  « АКВАТОРИЯ ВЕТРА — ЯХТ-КАЛУБ — » по свидетельству №756529,

 « АКВАТОРИЯ ВКУСА » по свидетельству №658626,  « АКВАТОРИЯ ТЕМПЛА » по свидетельству №393376 и др.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №638764.

От лица, подавшего возражение, 23.05.2023 поступили дополнительные пояснения, которые сводятся к тому, что доводы правообладателя об отсутствии сходства между обозначением «АКВАТОРИЯ ДОМА» и противопоставленным товарным знаком «АКВАТОРИЯ» и злоупотреблении правом являются надуманными. Лицо, подавшее возражение, приводит примеры: «МЕГАФОН» - «А мегафон дома», «Google» - «А google дома», «IKEA» - «А ikea дома», «ADIDAS» -

«A adidas дома», в которых отмечает, что добавление элементов «а» и «дома» не приводит к существенно иному восприятию образованного таким образом обозначения и не исключает наличие ассоциаций этого обозначения с товарным знаком, к которому добавлены дополнительные элементы.

Правообладателем 24.05.2023 представлена позиция, в которой он указывает, что все словари дают практически одинаковое определение слова «АКВАТОРИЯ», данное слово имеет четкий конкретный смысл. В то время как словосочетание-предложение «А АКВАТОРИЯ ДОМА» требует домысливания, имеет фантазийность.

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

С учетом даты (13.03.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №638764 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №357809 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак  «АКВАТОРИЯ ДОМА» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слов и «АКВАТОРИЯ ДОМА» и буквы «А», выполненных кириллическим алфавитом и

оригинальным шрифтом. Буквы «А» данного обозначения выполнены с использованием графического элемента в виде фантазийной фигуры сине-голубого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  
по свидетельству №357809 состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения двух фантазийных фигур синего цвета и словесного элемента «Акватория» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, следующее.

Оспариваемый товарный знак имеет произношение [А А-КВА-ТО-РИ-ЙА ДО-МА], состоит из восьми слогов, четырнадцати букв, семи согласных звуков и восьми гласных звуков. Противопоставленный товарный знак произносится как [А-КВА-ТО-РИ-ЙА], состоит из пяти слогов, девяти букв, пяти согласных звуков и пяти гласных звука.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак имеет большую фонетическую длину, чем противопоставленный товарный знак, так как содержит большее количество звуков и состоит из трех слов, что обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями.

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражения, что сравниваемые знаки включают в себя элемент «АКВАТОРИЯ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.





Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входят элементы «А» и «ДОМА», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из слов «АКВАТОРИЯ» (где: «акватория» - поверхность водного пространства, водоёма; водный участок) и «ДОМА» (где: «дома» от слова дом) - жилое (или для учреждения) здание (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)).

Учитывая вышеизложенные семантические значения и грамматическую конструкцию словосочетания «АКВАТОРИЯ ДОМА», где главным словом является «дом», то оспариваемый товарный знак имеет ассоциативную отсылку к собирательному и фантазийному образу, связанному с домом и его окрестностями или с совокупностью чего-либо присущему дому, жилищу. Подтверждением наличия у слова «акватория» образного, собирательного понятия является предоставление правовой охраны множеству товарных знаков, принадлежащих

разным лицам, например: «» по свидетельствам №№314223, 316324, «»

по свидетельству №756529, «» по свидетельству №658626,

« ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР  
Акватория тепла» по свидетельству №393376. Противопоставленный

товарный знак вызывает в сознании потребителя образы, связанные с общелексическим значением слова «акватория» (семантическое значение см. выше по тексту). Таким образом, коллегия приходит к выводу о различных идеях, заложенных в семантику сравниваемых обозначений, что приводит к отсутствию сходства по семантическому критерию, который в свою очередь может быть рассмотрен как самостоятельный критерий сходства.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, что приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ оспариваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку данные услуги либо полностью совпадают, либо соотносятся как род вид услуг (услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также реклама, услуги маркетинга и продвижения), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия оказания.

С учетом выше установленного несходства сравниваемых обозначений, у потребителя не возникнет представления о том, что однородные услуги 35 класса МКТУ имеют один коммерческий источник происхождения, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции

всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «АКВАТОРИЯ» грамматически и лексически связано со словом «ДОМА», образуя словосочетание «АКВАТОРИЯ ДОМА», имеющее самостоятельное смысловое значение. Таким образом, слово «АКВАТОРИЯ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №638764 противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №638764.**