

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 14.09.2018, поданное ООО «Акватекс», г.Магнитогорск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648603, при этом установлено следующее.

Akvateks
Акватекс

Оспариваемый товарный знак « **Акватекс** » по заявке №2016748777 с приоритетом от 22.12.2016 зарегистрирован 21.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №648603 в отношении товаров и услуг 01, 02, 05, 17, 19, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Научно-производственное предприятие Рогнеда», Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирменное наименование у лица, подавшего возражение возникло с даты его регистрации, а именно, с 12.11.2002, с этого же года используется коммерческое

обозначение «Акватекс» для индивидуализации своего предприятия на вывесках, в рекламе, деловой документации и так далее;

- таким образом, словесный элемент «Акватекс» (и его транслитерация «Akvateks» выполненная буквами латинского алфавита) оспариваемого товарного знака воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и коммерческое обозначение «Акватекс»;

Akvateks

Акватекс

- сравниваемые обозначения «**Akvateks**» и «Акватекс» полностью совпадают по фонетическим признакам, поскольку содержат идентичные звуки и слоги, а также одинаковую последовательность их расположения;

- сопоставляемые обозначения имеют графическое сходство за счет общего зрительного впечатления, обусловленного стандартным характером использованного буквенного шрифта, схожестью использования букв латинского и русского алфавитов;

- смысловое сходство сравниваемых обозначений определяется подобием заложенных в обозначениях понятий, а также полным совпадением составных элементов обозначений;

- оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «уход за мебелью; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт электроприборов; уборка зданий [внутренняя]; услуги прачечных; ремонт обивки; восстановление одежды / обновление одежды; ремонт обуви; ремонт одежды; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; мытье окон; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; мытье транспортных средств; стирка белья; стирка; реставрация мебели; глажение одежды паром; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; обивка мебели; глажение белья; чистка фасонного белья; чистка сухая; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка улиц; ремонт замков с секретом; уход за бассейнами; прокат стиральных машин» однородны услугам, в отношении которых осуществляет свою деятельность лицо, подавшее возражение, и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения, что создает реальную опасность смешения услуг потребителями;

- сведения из сети Интернет подтверждают, что оспариваемый товарный знак не использовался правообладателем в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, в дополнение к ранее приведенным доводам в качестве заинтересованности в подаче настоящего возражения представило сведения об обозначениях « **Акватекс** », », поданных на его имя по заявкам №№2018729997, 2018731510.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648603 недействительным в отношении вышеприведенных услуг 37 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Акватекс» (1);
- Устав ООО «Акватекс» (2);
- справка об объемах оказанных ООО «Акватекс» услуг за 2003-2006 гг. (3);
- справка о предприятиях, пользующихся услугами ООО «Акватекс» (4);
- договоры на оказание услуг, акты выполненных работ (5);
- договоры о размещении рекламы на телевизионных каналах, в периодических изданиях, в эфире радиостанций (6);
- платежные поручения об оплате рекламных услуг (7);
- страницы журналов с рекламой услуг ООО «Акватекс» (8);
- фотографии вывесок с обозначением «Акватекс» на фасадах зданий (9);
- договоры на аренду помещений (10);
- свидетельство о праве собственности на помещение по юридическому адресу (11);
- договоры на изготовление вывесок (12);
- фотография рекламного щита ООО «Акватекс» (13);
- договоры на изготовление и размещение наружной рекламы и символики (14);
- страницы с сайта www.aquatexmag.ru (15);
- сертификаты, благодарственные письма, свидетельства (16);

- фотографии внутренних помещений ООО «Акватекс» (17);
- сведения о заявках №№2018729997, 2018731510 (18).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- часть видов деятельности лица, подавшего возражение, внесена в сведения ЕГРЮЛ только 21.03.2017;

- представленные к возражению договоры свидетельствуют об оказании следующих услуг «стирка, химическая чистка, глажение белья, комплексная уборка помещений, уборка территорий, уборка банкоматов, услуги электрика, сантехника», без подтверждения факта их исполнения;

- не представлено исполнение договорных отношений по размещению рекламных роликов, а также информацию, которую они содержат;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются фонетически и семантически сходными, что обусловлено совпадением одного словесного элемента;

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность на территории г.Магнитогорска, в то время как правообладатель находится в Московской области, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение;

- документы лица, подавшего возражение, не подтверждают непрерывное использование коммерческого обозначения, следовательно, и наличие исключительного права;

- представленные фотографии не датированы;

- документы (договоры, благодарственные письма, реклама в печатных изданиях) касаются исключительно услуг прачечных, химчистки, отпаривания и услуг по клинингу;

- в отношении услуг 37 класса МКТУ «уход за мебелью, ремонт фотоаппаратов, установка и ремонт электроприборов, ремонт обивки, восстановление одежды/обновление одежды; ремонт одежды; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; мытье транспортных средств; реставрация мебели; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов

от солнца; обивка мебели; ремонт замков с секретом; уход за бассейнами; прокат стиральных машин» не доказано использование коммерческого обозначения и фирменного наименования лицом, подавшим возражение, а также в отношении данных услуг отсутствует его заинтересованность в подаче возражения;

- оспариваемый товарный знак и представленное на вывесках, рекламных объявлениях, сайтах коммерческое обозначение не являются сходными;

- лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о том, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №648603.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, которые не соответствуют требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС. В связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (22.12.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №648603 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №648603 представляет собой

Akvateks
Акватекс

комбинированное обозначение « **Akvateks** », содержащее два словесных элемента

«Akvateks» и «Акватекс», выполненных одно под другим буквами латинского и русского алфавитов оригинальным шрифтом. При этом, буквы «к» в словесных элементах выполнены в виде стилизованных изображений листика.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648603 оспаривается в отношении услуг 37 класса МКТУ «уход за мебелью; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт электроприборов; уборка зданий [внутренняя]; услуги прачечных; ремонт обивки; восстановление одежды / обновление одежды; ремонт обуви; ремонт одежды; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; мытье окон; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; мытье транспортных средств; стирка белья; стирка; реставрация мебели; глажение одежды паром; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; обивка мебели; глажение белья; чистка фасонного белья; чистка сухая; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка улиц; ремонт замков с секретом; уход за бассейнами; прокат стиральных машин».

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.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №648603 с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

На имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарных знаков поданы заявки №№2018729997, 2018731510 на

обозначения « **Акватекс** » «  » (18), которые используются ООО «Акватекс» в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения.

В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО «Акватекс» в гражданском

обороте для индивидуализации вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, его оказывающего.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Акватекс» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, показал следующее.

Представленные учредительные документы (1-2) свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование ООО «Акватекс» получило с момента его регистрации 12.11.2002. Является очевидным, что словесный элемент «Акватекс» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования «Акватекс» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №648603.

Из представленных до даты приоритета оспариваемого товарного знака документов (3-5) следует, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием оказывает услуги в области химической чистки; окрашивания изделий; стирки, сушки, утюжке белья и иных изделий; ремонта обуви; уборки производственных и служебных помещений; клининговых услуг, уборки банкоматов, уборки территорий, услуги электрика, сантехника, столяра.

Для продвижения оказываемых услуг под обозначением «Акватекс» лицо, подавшее возражение, вкладывает значительные денежные средства в рекламу, в том числе, рекламу в эфире радиостанций, рекламу в периодических изданиях (например, журнале «Антенна-Телесеть. Магнитогорск», журнал «На все 100» и так далее, что подтверждается документами (6-8).

В качестве осуществления вышеприведенной деятельности лица, подавшего возражение, с использованием своего фирменного наименования свидетельствуют также представленные документы (16).

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг в области уборки производственных и служебных помещений; клининговых услуг, уборки банкоматов, уборки территорий является однородной услугам 37 класса МКТУ «мытьё окон; уборка зданий [внутренняя]; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка улиц», указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку относятся к услугам, связанным с уборкой, мытьем, чисткой различных зданий, помещений и т.д., которые зачастую оказываются одними и теми же компаниями, имеют одно назначение.

Услуги по химической чистке; окрашиванию изделий; стирке, сушке, утюжке белья и иных изделий, ремонту обуви, оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными услугам 37 класса МКТУ «услуги прачечных; восстановление одежды/обновление одежды; ремонт обуви, ремонт одежды, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; стирка белья; стирка; глажение одежды паром; глажение белья; чистка фасонного белья, чистка сухая», приведенным в оспариваемой регистрации, так как данные относятся к услугам бытового обслуживания, где наряду с услугами по стирке, чистке изделий, оказывают услуги по их ремонту (например, окраска одежды, ремонт поврежденных участков ткани в одежде и т.д.), следовательно, данные услуги оказываются одними и теми же предприятиями (прачечные, мастерские), имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги электрика, оказываемые лицом, подавшим возражение, однородны услугам 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов», указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к родовому понятию «услуги, связанные с выполнением электротехнических работ», имеют одно назначение, круг потребителей.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «уход за мебелью» также признаны однородными клининговым услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, проводящим комплексную уборку, в которую входит уборка всех находящихся в помещении предметов (например, техники, мебели и т.д.).

Что же касается оспариваемых услуг «реставрация мебели; обивка мебели; ремонт обивки; ремонт фотоаппаратов; мытье транспортных средств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт замков с секретом; уход за бассейнами; прокат стиральных машин», то в отношении данных позиций лицом, подавшим возражение, не представлено сведений об аналогичной деятельности, в связи с чем указанные услуги не могут быть признаны однородными услугам, лица, подавшего возражение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №648603 в отношении услугам 37 класса МКТУ «мытьё окон; уборка зданий [внутренняя]; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка улиц; услуги прачечных; восстановление одежды/обновление одежды; ремонт обуви, ремонт одежды, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; стирка белья; стирка; глажение одежды паром; глажение белья; чистка фасонного белья, чистка сухая; установка и ремонт электроприборов; уход за мебелью» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака;

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных

признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

В качестве доказательств использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, включающего словесный элемент «Акватекс», были представлены документы (9-15, 17).

Как было указано выше, обозначение «Акватекс» используется лицом, подавшим возражение, при оказании вышеприведенных услуг. Таким образом, коллегией установлено сходство между оспариваемым товарным знаком и коммерческим обозначением «Акватекс», лица, подавшего возражение.

Что же касается использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, включающего словесный элемент «Акватекс», то коллегия отмечает следующее.

Ни один из рекламных договоров, кроме одного (договор возмездного оказания услуг по изготовлению средств рекламы от 08.06.2015), не содержит макетов, позволяющих уставить, какое обозначение размещалось на вывесках.

Представленные фотографии не содержат выходных данных, позволяющих определить, в какое время размещались вывески и рекламные щиты с обозначением «Акватекс». Договоры на изготовление вывесок не представлены.

Согласно представленным документам (10, 11) с 2012 года имущественные комплексы (объекты недвижимости) располагались по следующим адресам, находящимся в городе Магнитогорске, а именно: пр-кт Metallургов, д.19, ул.Труда, д.1а, пр. К.Маркса, д.74, пер. Советский, д.3, корпус №1.

Таким образом, коллегии не представляется возможным установить, какой именно имущественный комплекс индивидуализирует коммерческое обозначение, содержащее словесный элемент «Акватекс» и в какой период времени оно размещалось.

Следует отметить, что право на коммерческое обозначение возникает в силу его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года.

Из всех, имеющихся в распоряжении коллегии материалов, лицом, подавшим возражение, не доказан факт известности на вывесках обозначения «Акватекс» на определенной территории в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака. Не представлено также сведений о непрерывном использовании коммерческого обозначения в течение года.

Информация с сайта (15) датирована позже даты приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не может быть принята во внимание.

Таким образом, представленных материалов не достаточно для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №648603 нарушает право ООО «Акватекс» на коммерческое обозначение.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, приведенные в поступившем возражении аргументы лица, его подавшего, о несоответствии товарного знака по свидетельству №648603 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенного в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, не могут быть признаны убедительными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №648603 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №648603 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, оказываемые оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648603 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648603 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «мытьё окон; уборка зданий [внутренняя]; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка улиц; услуги прачечных; восстановление одежды/обновление одежды; ремонт обуви, ремонт одежды, чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; стирка белья; стирка; глажение одежды паром; глажение белья; чистка фасонного белья, чистка сухая; установка и ремонт электроприборов; уход за мебелью».