

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758560, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания «ГАРАНТ ЮГ», Республика Дагестан (далее – лицо, подавшее возражение; ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»), при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «**АКВАПЛАСТ**» по заявке №2019754140 с приоритетом от 25.10.2019 зарегистрирован 26.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №758560 в отношении товаров и услуг 04, 08, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «АКВА ПЛЮС», 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 2А, корп. 102 (далее – правообладатель; ООО «АКВА ПЛЮС»), информация о чем была опубликована 26.05.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №11 за 2020 год.

Согласно доводам возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №758560 в отношении части товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы поступившего возражения сводятся к тому, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на коммерческое

 **Aquaplast**
обозначение «», используемое для индивидуализации предприятия по производству и реализации полиэтиленовой тары, с которым оспариваемый товарный знак по свидетельству №758560 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ.

Как отмечается в возражении, использование коммерческого обозначения, стало осуществляться с момента оформления сертификатов на продукцию, а именно с 25.03.2015 по настоящее время. Коммерческое обозначение используется на Интернет-сайте, расположенном на домене <https://aqua-plast.net>, в разрешительной документации, на самой выпускаемой продукции, а также на локальных нормативных актах компании. Статистика поисковых запросов Яндекса свидетельствует о высокой популярности продукции «АКВАПЛАСТ» среди потребителей. Наибольшую известность коммерческое обозначение получило на территории Южного Федерального округа, что соответствует региону места расположения предприятия, и подтверждается дипломами об участии в выставках, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также договорами поставки, согласно которым местом нахождения покупателей являются города Южного Федерального округа.

Кроме того, в возражении отмечается, что лицо, его подавшее, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №758560 осуществляло реализацию товаров 21 класса МКТУ с использованием обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Благодаря действиям лица, подавшего возражение, указанное обозначение приобрело широкую известность на территории Российской Федерации, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги по продвижению и распространению данных товаров.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что нарушение его исключительного права на коммерческое обозначение вкупе с поданной заявкой

№2022762301 на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака свидетельствует о наличии заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758560.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758560 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 21 класса МКТУ «*бадьи/ведра; бутыли; бутыли оплетенные; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; тазы [емкости]*» и части услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая и розничная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения об оспариваемом товарном знаке;
- (2) Сведения об обозначении по заявке №2022762301 с приоритетом от 05.09.2022 года;
- (3) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение;
- (4) Распечатки скриншотов содержимого сервиса Web.archive.com;
- (5) Сертификаты соответствия на продукцию «AquaPlast» со сроком действия: с 27.03.2015 по 26.03.2018, с 23.03.2015 по 22.03.2018;
- (6) Технический паспорт на продукцию «AquaPlast»;

(7) Договоры на закупку сырья: №118/17 от 10.03.2017, заключенный между ООО «Картли» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»; №896/1 от 15.03.2018, заключенный между ООО «КОМПАНИЯ А8» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»;

(8) Договор аренды оборудования №2 от 09.01.2019 года, заключенный между Мамедовым М.А. и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»;

(9) Договоры аренды помещений за 2018-2022 годы: №27/18 от 03.01.2018, №43/19 от 04.01.2019, №57/20 от 09.01.2020, №44/21 от 09.01.2021, №33/2022 от 10.01.2022, заключенные между ООО «Глобал-М» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»;

(10) Договоры поставки готовой продукции: №005 от 09.01.2019, заключенный между ИП Саветко А.Н. и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»; №007 от 09.01.2019, заключенный между ООО «Фобос» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»; №009 от 15.01.2019, заключенный между ООО «Строймаркет-05» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»; №013 от 15.03.2019, заключенный между ООО «Отопление 21 века» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»; №019 от 23.08.2019, заключенный между ООО «Строительная компания «АРМАДА» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ»;

(10) Сертификат и Диплом участника ежегодной международной выставки «Прохладненская ярмарка» 2017, 2019;

(11) Распечатки скриншотов Интернет-сайта, расположенного на домене: <https://aqua-plast.net>:

(12) Приказы о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, о проведении оценки условий труда.

Кроме того, дополнительно в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2023, 12.04.2023 (продублировано 13.04.2023) лицо, подавшее возражение, представило универсальные платежные документы за период 2018-2019 со сведениями о поставках продукции ИП Козиной на сумму в 2292400 рублей (13), а также ООО «Стройоптторг» на сумму 4342700 рублей (14).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении отсутствуют доказательства того, что ООО МК «Гарант ЮГ» осуществляло производство и реализацию товаров 21 класса МКТУ и оказывало услуги 35 класса МКТУ в сопровождении обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №758560, до даты его приоритета;

- из представленных в возражении доказательств невозможно установить приобретение ООО МК «Гарант ЮГ» репутации производителя и продавца товаров, использующего обозначение, сходное с товарным знаком по свидетельству №758560 в принципе, в том числе в отношении конкретных товаров, соответственно, на момент регистрации оспариваемого товарного знака он не мог вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги по их распространению и продвижению;

- в возражении отсутствуют доказательства возникновения у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «AQUAPLAST», индивидуализирующее деятельность предприятия по производству и реализации полиэтиленовой тары, как на сегодняшнюю дату, так и на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560.

В свете изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №758560.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- (15) Информация о правообладателе доменного имени aqua-plast.net;
- (16) Скриншот Яндекс статистики;
- (17) Скриншоты сайта aqua-plast.net.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 категорически возражал против приобщения к материалам дела дополнительных доказательств (13), (14) со стороны лица, подавшего возражение, поскольку не считает их относимыми:

- все представленные в электронных вариантах документы подписаны посредством электронного документооборота позже даты регистрации товарного знака правообладателя (13.03.2023 - 14.03.2023);
- на всех представленных электронных вариантах документов отсутствует подпись и печать со стороны продавца, отсутствует дата, подпись и печать со стороны покупателя;
- во всех представленных электронных вариантах документов при идентификации конкретных товаров отсутствует обозначение «АКВАПЛАСТ»;
- представленные документы содержат указание на отсутствующие в оспариваемом перечне товарного знака по свидетельству №758560 товары «бак», «душ», или не содержат указания на товар в принципе.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 правовая база для оценки его охранных способностей 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или 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.

Исходя из положений пункта 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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, если такое обозначение обладает достаточными различительными

признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из материалов дела, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО МК «ГАРАНТ ЮГ», нарушение исключительного



права этого лица на коммерческое обозначение «**АКВАПЛАСТ**», которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 и используется по настоящее время в сфере деятельности по производству и реализации полиэтиленовой тары.

Кроме того, в возражении содержится информация о том, что лицом, подавшим возражение, также испрашивается регистрация товарного знака

«**АКВАПЛАСТ**» по заявке №2022762301, предназначенного для индивидуализации, в том числе, товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и коммерческое обозначение «АКВАПЛАСТ» / «AQUAPLAST», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «МК «ГАРАНТ ЮГ» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758560.

Оспариваемый товарный знак «**АКВАПЛАСТ**» по свидетельству №758560 с приоритетом от 25.10.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Единственный индивидуализирующий элемент оспариваемого товарного знака «АКВАПЛАСТ» сам по себе отсутствует в словарно-справочных источниках информации, является выдуманным. Товарный знак по свидетельству №758560 зарегистрирован для товаров и услуг 04, 08, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 35 классов МКТУ.

В соответствии с доводами возражения предоставление правовой охраны по свидетельству №758560 оспаривается в отношении части товаров 21 класса МКТУ «бады/ведра; бутыли; бутыли оплетенные; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; тазы [емкости]» и части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая и розничная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В части довода возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №758560 произведено в нарушение исключительного права ООО «МК «ГАРАНТ ЮГ» на коммерческое обозначение, необходимо указать на следующее.

В круг обстоятельств, подлежащих исследованию при соотношении приоритета прав на товарный знак и коммерческое обозначение, входит следующее:

- 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.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и коммерческого обозначения указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 2 «Коммерческое обозначение», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ (3) ООО «МК «ГАРАНТ ЮГ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 06.02.2015, при этом среди осуществляемых видов деятельности этого лица по кодам ОКВЭД фигурирует производство пластмассовых изделий, торговля и деятельность рекламных агентств.

Следует констатировать, что, несмотря на то, что представленные договоры поставок готовой продукции (10) заключены ранее даты (25.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560, они, тем не менее, не могут рассматриваться в качестве доказательства производственной или торговой деятельности лица, подавшего возражение, поскольку не сопровождаются данными об их фактическом исполнении и перечнем поставляемой продукции, которую можно было бы соотнести с товарами 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560.

Аналогичный вывод следует сделать и в отношении договоров закупки сырья (7), аренды оборудования (8), договоров аренды помещений (9), которые не представляется возможным соотнести с производственной деятельностью по изготовлению товаров, однородным товарам 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Диплом и сертификат мероприятия «Прохладненская ярмарка» за 2017 и 2019 годы (10) также не содержат упоминания того, с какой продукцией ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» принимало участие в выставке сельскохозяйственной техники для растениеводства, садоводства и животноводства, а также образцов репродукционных семян с/х культур, племенных животных, птиц и саженцев.

Вместе с тем, такие документы как сертификаты соответствия (5), а также универсальные передаточные документы (13), (14) убедительно демонстрируют то, что ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» фактически осуществляет деятельность по производству и продаже емкостей полиэтиленовых, емкостей и бочек полимерных для пищевых и непищевых продуктов и баков¹.

¹ резервуар из дерева, железа или чугуна, для запаса воды при малых водоснабжениях, например, для отдельных зданий, станций железной дороги и др., см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6831/БАК.

При том, вопреки доводам правообладателя, коллегия обращает внимание на то, что представленные электронные цифровые универсальные передаточные документы (13), (14) соответствуют исследуемому периоду времени, поскольку оформлены в 2018-2019 годах, предшествующих дате приоритета оспариваемого товарного знака, содержат электронные цифровые подписи. В данном случае дата их распечатки в 2023 году из электронной системы оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур», на что обращается внимание в отзыве правообладателя, правового значения для настоящего спора не имеет.

Приведенная в документах (10), (13), (14) продукция соотносится с товарами 21 класса МКТУ «бадыи/ведра; бутыли; бутыли оплетенные; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; тазы [емкости]» оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 по виду, что позволяют сделать вывод об их однородности.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая и розничная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», то они относятся к услугам в области торговли, рекламы и выставочной деятельности.

В данном случае из документов (13), (14) усматривается деятельность лица, подавшего возражение, только в области торговли. Доказательств же осуществления ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» рекламных услуг или организации выставочной деятельности для третьих лиц из материалов возражения не прослеживается.

Таким образом, можно говорить только об однородности деятельности лица, подавшего возражение, товарам 21 класса МКТУ «бадыи/ведра; бутыли; бутыли

оплетенные; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутили для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; тазы [емкости]» и услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продажа оптовая и розничная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560.

Что касается непосредственного использования конкретного средства индивидуализации, то в документах (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14) фигурируют такие обозначения как «Aquaplast» / «aqua-plast», «AQUAPLAST», написанные буквами латинского алфавита разного регистра. Указанные словесные элементы отсутствуют в каких-либо языках, использующих в письменности буквы этого алфавита.

При сопоставлении фантазийного товарного знака «АКВАПЛАСТ» по свидетельству №758560 и указанных словесных элементов «Aquaplast» / «aqua-plast», «AQUAPLAST» следует констатировать их сходство до степени смешения в силу фонетического тождества. Фактически эти словесные обозначения являются транслитерацией друг друга в разных алфавитах.

Вместе с тем, осуществление лицом, подавшим возражение, определенной деятельности, однородной вышеприведенной части товаров и услуг 21, 35 классов МКТУ, фигурирующих в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №758560, а также сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, не свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение исключительного права ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» на коммерческое обозначение.

Так, исходя из положений пункта 1 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение - это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий.

При этом 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.

Из договоров аренды (8), (9), в том числе относящихся к 2018, 2019 годам, т.е. периоду времени, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560, следует, что в распоряжении ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» имелись оборудование и помещения под производственные и складские нужды. Однако указанные документы не содержат сведений о наименовании предприятия как имущественного комплекса, к которому относилось бы данное движимое и недвижимое имущество, т.е. эти документы не представляются возможным соотнести с обозначениями «AquaPlast» / «aqua-plast», «AQUAPLAST».

На скриншоте архивной версии сайта <http://aqua-plast.net> (4) за 12.04.2018 упоминается ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» и присутствует обозначение «AquaPlast», при этом данное обозначение позиционируется как «торговая марка», т.е. как товарный знак, а не как коммерческое обозначение. Собственно фигурирующие на сайте фотографии продукции с нанесенным на них обозначением «AquaPlast» позволяют рассматривать это обозначение именно как средство индивидуализации продукции.

Такие же выводы можно сделать и применительно сертификатам соответствиям (5), к техническому паспорту продукции (6), приказам ООО МК «ГАРАНТ-ЮГ» (11), универсальным передаточным документам (13), (14), в которых обозначения «AquaPlast» / «aqua-plast», «AQUAPLAST» воспринимаются либо как средство индивидуализации товара, либо как фирменный стиль компании.

Также следует упомянуть, что технический паспорт не содержит даты выпуска продукции, поэтому его в принципе не представляется возможным соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что наличие возникновения прав на коммерческое обозначение усматривается из сертификатов соответствия, выданных в 2015 году, представляется совершенно необоснованным.

Коллегия считает необходимым пояснить, что в качестве доказательства использования коммерческого обозначения принимаются во внимание документы, подтверждающие возникновение с определенной даты не средства

индивидуализации продукции, а средства индивидуализации предприятия как имущественного комплекса, например, под определенной вывеской.

Так, на распечатках (12) с сайта <https://maxachkala.aqua-plast.net> присутствует макет здания с вывеской «AquaPlast» и надпись «Аквапласт - завод крупногабаритных пластиковых изделий», однако данная распечатка не содержит даты размещения этой информации на упомянутом сайте, что не позволяет соотнести ее с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 в принципе.

Кроме того, приведенное на распечатке изображение завода не является реальным, т.е. нет никаких доказательств того, что предприятие работает под вывесками «AquaPlast» или «Аквапласт», которые в данном случае и могли бы служить доказательством утверждения о том, что предприятие обладает правом на коммерческое обозначение. При этом необходимо упомянуть, что в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1538 Кодекса для индивидуализации одного предприятия может использоваться только одно коммерческое обозначение.

Также отсутствуют доказательства того, что сайт <https://maxachkala.aqua-plast.net> имеет отношение к ООО МК «ГАРАНТ ЮГ».

В части упоминания обозначения «aqua-plast» в доменном имени сайтов, приведенных в распечатках (4), (12), следует указать, что доменное имя - это адрес сетевого соединения, который идентифицирует владельца адреса, см. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру, 2001, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17544>.

Согласно российскому законодательству доменное имя к средствам индивидуализации не отнесено, не является оно и имущественным комплексом.

В свете приведенных выше обстоятельств у коллегии не имеется правовых оснований для вывода о наличии у ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» права на коммерческое наименование, возникшего ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560. Следовательно, мнение лица, подавшего возражения, о несоответствии этого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не является обоснованным.

Необходимо указать, что в поступившем возражении упоминается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №758560 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку приобрело широкую известность в качестве обозначения, используемого ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» для индивидуализации товаров 21 класса МКТУ.

В этой связи следует указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как указывалось ранее, в представленных документах (4), (5), (6), (13), (14) фигурируют сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения «Aquaplast» / «aqua-plast», «AQUAPLAST», которые используются ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» для индивидуализации продукции и деятельности,

однородных упомянутым выше товарам и услугам 21, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560.

Однако, исходя из сложившихся правовых подходов, упомянутых выше, сам по себе факт использования в гражданском обороте лицом, подавшим возражение, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №758560 обозначения при маркировке однородной продукции (полиэтиленовой тары), не является однозначным доказательством наличия у потребителей сложившейся устойчивой ассоциативной связи между товарами с маркировкой «АКВАПЛАСТ» и ООО МК «ГАРАНТ ЮГ» в качестве их изготовителя.

Представленные статистические данные Яндекса за период 01.12.2020 по 01.11.2022 с запросом слова «АКВАПЛАСТ», выходящие, кроме того, за дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 также не подтверждают наличия упомянутых ассоциативных связей между спорным обозначением, продукцией и ее производителем. Кроме того, приведенные статистические данные выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение по смыслу требований, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждается представленными материалами.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу об том, что оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №758560 требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса не имеется. В этой связи возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №758560.