

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Новосибирский Энергомашиностроительный завод «ТАЙРА», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019762413 с приоритетом от 05.12.2019 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.08.2020 за №769714 на имя Рязановского Александра Дмитриевича, г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

АГЖУ

Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №769714 –

(1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714 и дополнения к нему, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, так как является производителем вентиляционного, энергетического и газоочистного оборудования. Начиная с 2017 года производит Аспирационные ГазоЖидкостные Установки (оборудование для очистки воздуха) и маркирует их обозначением «АГЖУ – ТАЙРА». Кроме того, в его адрес была направлена претензия о нарушении прав на оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый товарный знак «АГЖУ» представляет собой аббревиатуру, образованную из начальных букв словосочетания Аспирационная ГазоЖидкостная Установка. Аспирационная ГазоЖидкостная Установка представляет собой оборудование, предназначенное для очистки воздуха от различного вида пыли;

- таким образом, оспариваемый товарный знак в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ *«трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические»*, товаров 07 класса МКТУ *«аппараты для очистки под высоким давлением; воздуходувки [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях»*, товаров 11 класса МКТУ *«аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; газоохладители, не являющиеся частями машин; воздухоочистители для кухонь; стерилизаторы воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха;*

кондиционеры; приборы и машины для очистки воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха» и услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха» (далее – Перечень 1) не обладает различительной способностью и носит описательный характер, указывая на вид, свойства и назначение товаров;

- в отношении других товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, не имеющих отношения к аспирационным газожидкостным установкам, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

- кроме того, обозначение «АГЖУ» в отношении товаров, указанных в Перечне 1, не обладает различительной способностью, поскольку до даты приоритета оспариваемой регистрации использовалось многими производителями, что подтверждается следующим:

- ПАО «Полюс», АО «Полюс Вернинское», ООО «ЮКЭК» проводили тендерные закупки оборудования «Установка аспирационная газо-жидкостная в сборе (АГЖУ)», «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ 2/2/1»;

- в январе 2016 года ООО Торгово-производственная компания «Магистраль» получило декларацию о соответствии продукции на продукт «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ».

- в сентябре 2016 года ООО «Магистраль-Сервис» получило декларацию о соответствии продукции на продукт «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что название «Аспирационная установка» (АУ) и «газожидкостных установок» (ГЖУ) использовалось и используется различными производителями в отношении очистного оборудования, что подтверждается приведенным перечнем патентов под названием «Аспирационная установка», сведениями из сети, словарно-справочными источниками, включающими значение обозначения «ГЖУ». Добавление к

словосочетанию «Аспирационная установка» элемента «газожидкостной» характеризует данную установку. Термин «газожидкостной» используется во многих научных статьях в области газоочистки, а также в различных патентах на полезную модель. Указанное также свидетельствует о том, что обозначение «АГЖУ» носит описательный характер. Данный вывод подтверждается также судебной практикой, например, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014 по делу А40-22667/2013, Постановлением Федерального арбитражного суда Московской области от 02.03.2013 по делу №А40-59226/12; Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2008 по делу №А40-60487/10;

- оспариваемый товарный знак также в отношении товаров и услуг, указанных в Перечне 1, способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, ввиду нижеследующего;

- в октябре 2017 года, то есть до даты приоритета оспариваемой регистрации ООО НЭМЗ «ТАЙРА» был получен сертификат соответствия, в том числе, на изделие «АГЖУ-ТАЙРА» и с этого года данное оборудование начало им производиться. На дату (05.12.2019) приоритета оспариваемой регистрации было реализовано продукции в количестве 68 штук на сумму 71,1 млн. рублей. Сведения об установках «АГЖУ-ТАЙРА» широко публиковались в сети Интернет. В 2019 году ООО НЭМЗ «ТАЙРА» участвовало в выставке «Уголь и Майнинг» с установкой «АГЖУ-ТАЙРА». Указанное свидетельствует о том, что обозначение ассоциируется с лицом, подавшим возражение;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладателем, не были представлены материалы, подтверждающие фактическое введение в гражданский оборот установок «АГЖУ» с 2016 года. Кроме того, ООО НЭМЗ «ТАЙРА» заявляет о фальсификации документов [32, 33, 34], представленных правообладателем, о чем также было заявлено в рамках судебного дела А45-16318/2021.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714 недействительным полностью.

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

1. Копия претензии Рязановского А.Д. о нарушении прав на товарный знак №769714;
2. Копия искового заявления Рязановского А.Д.;
3. Возражение истца (Рязановского А.Д.) на отзыв ответчика (ООО НЭМЗ «ТАЙРА»);
4. Скриншоты с сайта <https://tayra.ru/> на дату 14.11.2017, полученные с помощью системы webarhive.org;
5. Копия сертификата соответствия на пылегазоочистное оборудование «АГЖУ-ТАЙРА» от 17.10.2017;
6. Публикация об установке «АГЖУ-ТАЙРА» в журнале «Добывающая промышленность» №4 (19) за 2019г.;
7. Публикация от 13.06.2019 об участии ООО НЭМЗ «ТАЙРА» в выставке «Уголь и Майнинг»;
8. Копии актов проверки эффективности работы аспирационной установки на ООО «Шахта Листвяжная»;
9. Информация с сайта <https://docplayer.ru/69412970-Aspiracionnye-gazo-zhidkostnye-ustanovki.html> сведений о АГЖУ-Тайра;
10. Выборка договоров поставки за 2017, 2018, 2019гг. и приложения к ним
11. Копии документов, подтверждающих трудовые отношения ООО НЭМЗ «ТАЙРА» и Рязановского А.Д.;
12. Информация с сайта <https://tenders.polyus.com/archive/detail.php?ID=30204>;
13. Информация с сайта <https://www.bicotender.ru/tender178133021.html>;
14. Информация с сайта <https://pro.myseldon.com/ru/tender/28653058-2>;
15. Информация с сайта <http://www.epps.ru/journal/detail.php?id=2332>;
16. Сведения о декларациях о соответствии продукции на продукт «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ», выданных ООО «Магистраль-Сервис» и ООО Торгово-производственная компания «Магистраль»;
17. Скриншот со страницы You Tube об установке «АГЖУ»;
18. Выборка статей;
19. Выборка патентов;
20. Скриншот каталога ООО «СибНефтьГаз»;

21. Сведения о введении в действие ТУ 28.25.14-094-11865045-2017 «Пылегазоочистное оборудование»;
22. Запросы, направленные ООО НЭМЗ «ТАЙРА»;
23. Информационные письма от ООО «Вортекс», ООО «Завод вентиляционного оборудования «Альтерна»; Некоммерческой организации «Новосибирская городская торгово-промышленная палата»; Группы компаний «ДИАЛ»;
24. Справка ведущего инженера Института теплофизики им. С.С. Кутателдзе Сибирского Отделения Академии Наук (ИТ СО РАН);
25. Распечатки с сайтов Википедия, dic.academic.ru о значении «ГЖУ»;
26. Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.09.2021 по делу А45-16318/2021;
27. Информационное письмо Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по Новосибирской области от 27.10.2021 за № 02-15/22189;
28. Распечатки с сервиса Контур.Фокус на 12.11.2021 сведений об ООО «ТПК «Магистраль» и ООО «Магистраль-Сервис»;
29. Отчет по реализации оборудования ООО НЭМЗ «ТАЙРА» за период 2018-2019;
30. Выборка отчетов к Договору исключительной лицензии от 25.01.2017 (патент №165691, патент №164523) за 2017, 2018, 2019, 2020 гг.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- АГЖУ – это искусственное слово, придуманное Рязановским А.Д. При этом в толковых словарях и в технических справочниках данное слово отсутствует. Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не могут служить доказательством того, что «АГЖУ» является общепринятой аббревиатурой;

- материалы возражения также не подтверждают довод лица, подавшего возражения, относительно того, что обозначение «Аспирационная газожидкостная установка» образовано простым объединением названия оборудования (Аспирационная установка) с названием способа очистки (газожидкостная), следовательно «АГЖУ» не является характеристикой оборудования с определенным принципом работы;

- известность обозначения «ГЖУ», которое относится к другому очистному оборудованию, не имеет отношение к оборудованию «АГЖУ»;

- с 2016 года обозначение «АГЖУ» начало использоваться правообладателем оспариваемой регистрации и никем ранее не использовалось;

- что касается использования обозначения «АГЖУ» другими компаниями, то правообладатель отмечает, что декларация о соответствии продукции на продукт «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ», выданная ООО Торгово-производственная компания «Магистраль», прекратила действие досрочно, 28.09.2016;

- ТУ, указанные в декларации о соответствии продукции на продукт «Аспирационная газожидкостная установка АГЖУ», выданной ООО «Магистраль-Сервис», были разработаны Рязановским А.Д.;

- между Рязановским А.Д. и ООО НЭМЗ «ТАЙРА» были заключены договоры исключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности (полезной модели). ООО НЭМЗ «ТАЙРА» использовало обозначение «АГЖУ» с разрешения Рязановского А.Д. Вместе с тем, в связи с истечением срока лицензионных договоров утратило такое право. Продолжая незаконно использовать обозначение «АГЖУ» в своей деятельности ООО НЭМЗ «ТАЙРА» вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

31. Коммерческое предложение исх.№ б/н от 13.04.2016 Рязановского А.Д. генеральному директору Бондарю Ю.А. на поставку Аспирационной газо-жидкостной установки АГЖУ. Расписка Рязановского А.Д. о получении денег;

32. Договор поставки оборудования № 10 от 21.04.2016, заключенный между Рязановским А.Д. и ООО «Аграрные технологии», и приложения к нему;

33. Паспорт на «Пылегазоочистительную установку «АГЖУ А/В/С» от 2016г.;

34. Руководство по эксплуатации «Пылегазоочистительная установка «АГЖУ А/В/С» от 2016г.;

35. Отзыв Рязановского А.Д. на исковое заявление (по делу № А 45-1728/2019);

36. Сведения об изменениях, внесенных в патенты №161437 и № 164523 №165691, касающиеся изменения срока предоставления права использования по договору;

37. Договор исключительной лицензии на использование объектов промышленной собственности (полезной модели) охраняемого патентом РФ на территории РФ от 25.01.2017;

38. Налоговая декларация по налогу в отношении Рязановского А.Д. за 2019 г.;

39. Лицензионный договор №1/21/АЛД от 06.09.2021 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 769714, заключенный между Рязановским А.Д. и ООО «Аспирационные и вентиляционные инжиниринговые технологии»;

40. Паспорт АГЖУ «Аспирационная установка АГЖУ – Х/Х/Х», 2016г.;

41. Технические условия ТУ 28.25.14-001-0147639611-2016, разработано ИП Рязановский А.Д.;

42. Переписка с почтового ящика Рязановского А.Д.;

43. Договор простой (неисключительной лицензии) на использование объектов промышленной собственности, охраняемых патентами РФ на полезные модели №161437, №190841, №190842, №175031, №174711, №175030 и изобретение №2662496 на территории РФ от 18.03.2020;

44. Изменение в патенты на полезную модель №161437, №190841, №190842, №175031 и изобретение №2662496;

45. Лицензионный договор №04/09-2021 о предоставлении права использования товарного знака «АГЖУ» по свидетельству №769714 от 06.09.2021

46. Договор простой (неисключительной лицензии) на использование объектов промышленной собственности (полезных моделей), охраняемых патентами РФ №164523, №165691 на территории РФ от 18.03.2020;

47. Изменение в патенты на полезную модель №164523, №165691.

С учетом даты приоритета (05.12.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №769714 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 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.

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.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714 может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА» (далее – ООО НЭМЗ «ТАЙРА»), являющегося производителем очистного оборудования - аспирационной газо-жидкостной установки, под обозначением «АГЖУ-ТАЙРА». Кроме того, из представленных документов усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в судебном порядке правообладателем оспариваемой регистрации искового заявления о нарушении ООО НЭМЗ «ТАЙРА» исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения.

АГЖУ

Оспариваемый товарный знак **АГЖУ** по свидетельству №769714 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, словесный элемент «АГЖУ» оспариваемого товарного знака, представляя собой аббревиатуру от словосочетания «Аспирационная газо-жидкостная установка», в отношении следующих оспариваемых товаров и услуг:

- 06 класса МКТУ «трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические»,

- 07 класс МКТУ «аппараты для очистки под высоким давлением; воздуходувки [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях»,

- 11 класс МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; газоохладители, не являющиеся частями машин; воздухоочистители для кухонь; стерилизаторы воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; кондиционеры; приборы и машины для очистки воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха»,

- 37 класс МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха» (далее – Перечень 1) не обладает различительной способностью, так как указывает на их вид, свойства и назначение, а также используется многими производителями.

В отношении остальных товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, указанный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и назначения товаров и услуг.

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

Обозначение «АГЖУ» в специализированной и словарно-справочной литературе, действительно, отсутствует.

Вместе с тем, исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, таких, как «Металлургия: Технологии, инновации, качество: Труды 20

Международной научно-практической конференции», под редакцией Е.В.Протопопова; Сиб.гос.индустр. ун-т, - Новокузнецк: Изд.центр СибГИУ, 2017; «Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных наук. Отделение металлургии: Сборник научных трудов. Вып.39/Редкол.: Е.В.Протопопов; Сиб.гос.индустр. ун-т, - Новокузнецк, 2017 [18]; распечатки с сайта dic-academic.ru [25], следует, что существуют общепринятые сокращения «АУ», образованное от обозначения «аспирационная установка» (установка, предназначенная для очистки воздуха), и «ГЖУ», образованное от обозначения «газо-жидкостная установка» (установка, указывающая на способ очистки).

Указанное также подтверждается информацией, изложенной в справке Института Теплофизики им. С.С.Кутателадзе [24], согласно которой «Газо-жидкостная установка – это классификация оборудования по принципу действия, подразумевающая использование воды или водных растворов с реагентами, то есть установка для очистки загрязненного воздуха «мокрым способом», т.е. с использованием жидкости, а также информацией, изложенной в информационном письме компании «ВОРТЕКС», согласно которой обозначение «АГЖУ» является сокращением от обозначения «Аспириционная газо-жидкостная установка», в котором аспирационная - прилагательное, образованное от слова аспирация – процесс удаления пыли и газов, образующихся в процессе работы технологического оборудования; устройство – механизм, конструкция; газожидкостная - слой состоящий из газа и жидкости и использующийся в качестве механизма очистки загрязненных газов от загрязняющих веществ.

С учетом вышеизложенного, рассматриваемое обозначение «АГЖУ» образовано путем объединения названия оборудования «АУ» (Аспириционная установка) с названием способа очистки (газожидкостная) «ГЖУ».

Таким образом, в отношении очистного оборудования, обозначение «АГЖУ» отражают характеристики установки, а именно вид (установка), свойства (очистка с использованием газожидкостного слоя) и назначение (очистка воздуха от различных загрязнений).

В этой связи довод правообладателя относительно того, что обозначение «АГЖУ» является фантазийным и оригинальным, не может быть признан убедительным.

Кроме того, представленные лицом, подавшим возражением материалы: распечатки из сети Интернет, включая распечатки с официального сайта ООО НЭМЗ «ТАЙРА», спецификации, приложенные к договорам поставки продукции [10], сертификат соответствия [5], в ТУ [21], разработанные ООО НЭМЗ «ТАЙРА» в 2017 году, где отражены основные параметры и технические характеристики установки «АГЖУ», а также информационные письма [23] от предприятий, специализирующихся на разработке, производстве и поставке систем очистки воздуха, в которых содержится информация о том, что обозначение «АГЖУ» известно среди специалистов в области очистки воздуха и воспринимается как сокращенное название установки «Аспирационная газо-жидкостная установка», предназначенной для очистки воздуха от различных видов пыли с определенным способом очистки, то есть как указание на конкретный вид, свойства и назначение товара.

Следует отметить, что Аспирационная газо-жидкостная установка это промышленное оборудование, которое очищает воздух от пыли и других вредных веществ, а затем очищенный воздух возвращает в помещение. Основными узлами данной установки являются обратный бак системы орошения, основной и резервный вентиляторы, дозатор орошающей жидкости, газопровод, регулировочная заслонка, коллектор очищенного воздуха, насосная станция с основным и резервным насосами.

Несмотря на то, что товар «Аспирационная газо-жидкостная установка» отсутствует в МКТУ как конкретный вид товара, данное устройство можно соотнести со следующими товарами и услугами, указанными в Перечне 1, которые представляют собой оборудование для очистки воздуха от загрязняющих веществ, а также части и узлы к ним и услуги, непосредственно связанные с установкой и ремонтом очистного оборудования:

- 06 класса МКТУ «*трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические*»,

- 07 класс МКТУ «*аппараты для очистки под высоким давлением; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]*»,

- 11 класс МКТУ «*вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; фильтры для кондиционирования воздуха; кондиционеры; приборы и машины для очистки воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]*»,

- 37 класс МКТУ «*установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха*».

Таким образом, в отношении указанных выше товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ обозначение «АГЖУ» указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг и, следовательно, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше товаров, следует признать правомерным.

Поскольку обозначение «АГЖУ» указывает на технические характеристики очистного оборудования и создает в сознании потребителей обоснованные ожидания соответствия маркированных им товаров определенным характеристикам, то в отношении следующих товаров:

- 07 класса МКТУ - *воздуходувки [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; установки всасывающие промышленные; устройства воздухоотсасывающие; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях;*

- 11 класса МКТУ - *аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы бытовые электрические; газоохладители, не являющиеся частями машин; воздухоочистители для кухонь; стерилизаторы воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; устройства для охлаждения воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды;*

приборы для очистки газов; устройства для охлаждения воздуха; кондиционеры для транспортных средств

оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара в связи с чем не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных оспариваемых товаров 06, 07, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, коллегия полагает, что обозначение «АГЖУ» является фантазийным, и соответствует требованиям пункта 1 (3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначение «АГЖУ» в отношении товаров и услуг, указанных в Перечне 1, не обладает различительной способностью, поскольку используется многими независимыми производителями, то коллегия отмечает следующее.

Представленные информационные письма [23], декларации о соответствии продукции [16], распечатки с сервиса Контур.Фокус [28], действительно, иллюстрируют, что обозначение «АГЖУ» использовалось многими компаниями, однако они не подтверждены материалами, доказывающими фактическую деятельность по производству товаров и оказанию услуг под обозначением «АГЖУ» компаниями, указанными в данных материалах.

Таким образом, указанный выше довод не доказан.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в Перечне 1, также способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку на дату приоритета оспариваемой регистрации ассоциировался исключительно с лицом, подавшим возражение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что ООО НЭМЗ «ТАЙРА», начиная с конца 2017 года, то есть до даты (05.12.2019) приоритета оспариваемого товарного знака (1) производило товары для очистки воздуха, маркированные обозначением «АГЖУ – ТАЙРА», сходным с оспариваемым товарным знаком, в силу того, что включает элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку. Согласно сведениям [29] было реализовано продукции в количестве 68 штук на сумму 71,1 млн. рублей.

Однако представленные сведения не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования данного обозначения ООО НЭМЗ «ТАЙРА» и его известности, поскольку производство товаров началось незадолго до даты приоритета оспариваемой регистрации. При этом материалы возражения не содержат социологического опроса, который доказывал бы, что продукция маркированная обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, среди потребителей очистного оборудования, и ассоциируется исключительно с ООО НЭМЗ «ТАЙРА».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [12-16, 23, 28], иллюстрирующие, что установки «АГЖУ» производились другими компаниями; в информационных письмах [23], содержится информация о том, что обозначение «АГЖУ» не ассоциируется с конкретным производителем газоочистного оборудования.

Таким образом, использование обозначения «АГЖУ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака при производстве оборудования для очистки воздуха

имело место, как со стороны лица, подавшего возражение, так и со стороны других компаний.

Указанное выше не позволяет коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака исключительно с продукцией лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является недоказанным.

Что касается довода лица, подавшего возражение относительно фальсификации некоторых документов, представленных правообладателем, то необходимо отметить, что в своей деятельности коллегия исходит из добросовестности поведения сторон.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769714 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические», товаров 07 класса МКТУ «аппараты для очистки под высоким давлением; воздуходувки [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях», товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не являющиеся частями

машин; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; приборы для очистки газов; приборы и машины для очистки воздуха; стерилизаторы воздуха; установки для кондиционирования воздуха; установки для фильтрации воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; устройства для охлаждения воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха» и услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха».