

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2022, поданное ООО «Живая вода», г. Владимир (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819426, при этом установлено следующее.

ЖИВАЯ ВОДА

Оспариваемый словесный товарный знак «**ЖИВАЯ ВОДА**» по заявке №2020703096 с приоритетом от 27.01.2020 зарегистрирован 09.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №819426 в отношении товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Вяткин В.В., г. Пермь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2022 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 пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Живая вода» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 18.03.2019 (приложение №2);

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Живая вода» является деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код ОКВЭД 47.99.2);

- в качестве подтверждения осуществления своей деятельности лицом, подавшим возражение, были приложены: 1) договор купли-продажи от 17.07.2019 с приложением товарной накладной; 2) договор энергоснабжения от 01.01.2020 на подключение киоска (автомата) по очистке и продаже воды; 3) единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 02.08.2019; 4) договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от 28.06.2019; 5) договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 23.12.2019; 6) договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 24.04.2019; 7) фотографии установленных и функционирующих автоматов по очистке и продаже воды (приложения №№3-9);

- автоматы по продаже питьевой воды, вводимые в гражданский оборот ООО «Живая вода», являются однородными товарам 07 класса МКТУ «аквавендинговые аппараты [автоматы торговые для продажи питьевой воды]; аппараты для производства газированной воды; машины разливные для питьевой воды; машины фильтровальные для питьевой воды» оспариваемого товарного знака, поскольку обладают идентичными потребительскими свойствами и функциональным назначением. Кроме того, однородными деятельности лица, подавшего возражение, следует признать и товары 11 класса МКТУ «аппараты для ионизации воды; аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; стерилизаторы воды; установки для обессоливания морской воды; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды» оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют одинаковое назначение –

обработка воды до того состояния, чтоб она была пригодна для употребления человеком, возможно, с различной степенью дополнительной минерализации;

- так как оспариваемое обозначение и фирменное наименование лица, подавшего возражения, являются тождественными, то услуги 39 класса МКТУ «бутилирование воды/услуга розлива в бутылки», услуги 40 класса МКТУ «обработка воды», а также услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» также будут являться однородными деятельности лица, подавшего возражения, так как данные услуги оказываются с использованием аппаратов и установок, указанных в 07, 11 классах МКТУ и имеют одно назначение – непосредственно связаны с обеспечением потребителей питьевой водой различной степени очистки и минерализации;

- обозначение «ЖИВАЯ ВОДА» использовалось не только лицом, подавшим возражение, но и иными третьими лицами для ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ. При этом правообладатель, получив исключительное право на оспариваемый товарный знак, инициировал многочисленные обращения с исковыми заявлениями с требованиями о запрете использования и взыскании компенсации в отношении третьих лиц. Указанное свидетельствует о том, что право на оспариваемое обозначение было получено не с целью его самостоятельного использования, а с целью воспрепятствования использованию данного обозначения третьими лицами для ведения предпринимательской деятельности, что является злоупотреблением правом;

- дополнительно, в качестве подтверждения наличия своей заинтересованности в подаче настоящего возражения, лицо подавшее возражение сообщило, что правообладатель обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к лицу, подавшему возражение, о запрете использования товарных знаков №№819426, 748339, 725396 и о взыскании компенсации (приложение №1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №819426 недействительным в отношении всех товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Определение Арбитражного суда Владимирской области от 11.02.2022 по делу №А11-1047/2022;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЖИВАЯ ВОДА» (ОГРН 1193328002779);
3. Договор купли-продажи от 17.07.2019 с приложением товарной накладной;
4. Договор энергоснабжения от 01.01.2020 на подключение киоска (автомата) по очистке и продаже воды;
5. Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 02.08.2019;
6. Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения от 28.06.2019;
7. Договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 23.12.2019;
8. Договор на право установки аппарата по очистке и продаже питьевой воды от 24.04.2019;
9. Фотографии установленных и функционирующих автоматов по очистке и продаже воды.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 23.03.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 12.05.2022.

Правообладателем 27.04.2022 был направлен отзыв на возражение от 05.03.2022, в котором он обращал внимание на следующее:

- в настоящее время в Арбитражном суде Владимирской области возбуждено дело №А11-3747/2022 по исковому заявлению ООО «Компания Живая Вода» к ООО «Живая Вода» (лицу, подавшему возражение) об оспаривании исключительного права ООО «Живая Вода» на фирменное наименование «Живая Вода» в порядке ст. 1474 Кодекса (приложение №11);

- С 2017 года ООО «Компания Живая Вода» является крупнейшей в России организацией по производству, продаже и размещению аквавендинговых аппаратов

(автоматов по продаже питьевой воды в розлив), владельцем которой (с долей в уставном капитале в размере 90 %) является Вяткина Наталья Владимировна - супруга правообладателя оспариваемого товарного знака (приложение №12);

- согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, не может быть достаточным для удовлетворения заявленных требований исключительно частичное совпадение кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика, в отсутствие доказательств фактического осуществления истцом соответствующих видов деятельности и при наличии подлежащих судебной оценке доводов ответчика, направленных на опровержение презумпции ведения деятельности, указанной в ЕГРЮЛ (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2021 по делу №А57-18415/2020);

- из представленного лицом, подавшим возражение, договора купли-продажи от 17.07.2019 (приложение №3) и приложенной к нему спецификации, а также товарной накладной №1 от 17.07.2019 следует, что ООО «Живая вода» однократно продала ИП Старостину В.В. автомат по продаже питьевой воды в единственном экземпляре. Причем такая продажа осуществлена между аффилированными лицами: Старостин В.В. является участником ООО «Живая вода», с долей в уставном капитале Общества в размере 91 %, что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ (приложение № 2);

- из договора купли-продажи от 17.07.2019 не следует, что ООО «Живая вода» осуществила введение в гражданский оборот изготовленного им аквавендингового аппарата. Лицо, подавшее возражение, не представило технический паспорт на проданное изделие, в котором должен фиксироваться его серийный номер и изготовитель. Иных документов, свидетельствующих о наличии у лица, подавшего возражение, производства по изготовлению аквавендинговых аппаратов в материалы дела не представлено;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказано, что ООО «Живая вода» самостоятельно изготавливает и вводит в гражданский оборот аквавендинговые или иные торговые автоматы. Представленный договор купли-

продажи мог быть заключен с целью перепродажи автомата, введенного в гражданский оборот иным лицом;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств производства/продажи товаров 11 класса МКТУ, равно как и не доказано ведение деятельности в отношении услуг 39, 40, 43 классов МКТУ.

К отзыву правообладателем были приобщены дополнительные материалы, а именно:

10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания Живая Вода»;

11. Исковое заявление в Арбитражный суд Владимирской области от 11.04.2022;

12. Копия Свидетельства о заключении брака;

13. Скриншот сайта 2gis.

На заседании коллегии 04.08.2022 лицо, подавшее возражение, предоставило дополнительные пояснения, в которых отмечало следующее:

- лицо, подавшее возражение, осуществляло до даты приоритета оспариваемого товарного знака совместную с ИП Старостиным А.В. и ИП Старостиным В.В. деятельность по производству, сборке и вводу в оборот автоматов по продаже питьевой воды (приложения №№14-15);

- аффилированность лица, подавшего возражение, и ИП Старостина А.В. подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (ИП Старостин А.В. является учредителем ООО «Живая вода», ему принадлежит доля в уставном капитале в размере 91 %). ИП Старостин В.В., в свою очередь, является отцом ИП Старостина А.В.;

- вопреки позиции правообладателя, лицо, подавшее возражение, обязано доказать только ввод соответствующих товаров в оборот под фирменным наименованием, а не их изготовление или наличие производственных мощностей (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 №С01-1971/2021 по делу №СИП-363/2021);

- поскольку лицо, подавшее возражение, представило доказательства ввода товаров в оборот под фирменным наименованием, наличествуют основания для удовлетворения возражения на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

К дополнительным пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

14. Договоры и товарные накладные, подтверждающие ввод аффилированным с ООО «Живая вода» лицом автоматов в оборот;

15. Договоры о покупке комплектующих для автоматов по продаже питьевой воды.

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

С учетом даты (27.01.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №819426 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.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «**ЖИВАЯ ВОДА**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №819426 с фирменным наименованием лица, подавшего возражение. ООО «Живая вода» осуществляет реализацию автоматов по продаже питьевой воды под обозначением «ЖИВАЯ ВОДА». По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с товарами и услугами 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает словесный элемент «ЖИВАЯ ВОДА», который является фонетически и семантически тождественным с оспариваемым обозначением «ЖИВАЯ ВОДА», что свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ЖИВАЯ ВОДА» возникло 18.03.2019 (приложение №2), то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №819426 (27.01.2020).

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ЖИВАЯ ВОДА» занимается, в том числе, следующими видами деятельности: 1) деятельность по осуществлению торговли через автоматы (код ОКВЭД 47.99.2); 2) производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (код ОКВЭД 11.07); 3) торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код ОКВЭД 47.99).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о

неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2019 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ЖИВАЯ ВОДА» при осуществлении деятельности по реализации автоматов по продаже питьевой воды, которые могут быть соотнесены с товарами 07 класса МКТУ «аквавендинговые аппараты [автоматы торговые для продажи питьевой воды]; аппараты для производства газированной воды; машины разливочные для питьевой воды; машины фильтровальные для питьевой воды», товарами 11 класса МКТУ «аппараты для ионизации воды; аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; стерилизаторы воды; установки для обессоливания морской воды; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды», услугами 39 класса МКТУ «бутилирование воды/услуга розлива в бутылки», услугами 40 класса МКТУ «обработка воды», а также услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого обозначения.

Представленные договор купли-продажи от 17.07.2019 между лицом, подавшим возражение, и Старостиным В.В., спецификация к данному договору, а также товарная накладная к указанному договору (приложение №3), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области продажи автоматов питьевой воды.

Дополнительно, представленные лицом, подавшим возражение, документы (приложения №№4-8) свидетельствуют о проведении подготовительных работ по установке автоматов по очистке и продаже питьевой воды до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается представленных фотографий

(приложение №9), то коллегия отмечает, что данные материалы не содержат в себе дат, в связи с чем их невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого обозначения, следовательно, они не будут учтены в настоящем заключении.

Коллегия отмечает, что деятельность лица, подавшего возражение, по продаже автоматов питьевой воды является сопутствующей товарам 07 класса МКТУ «аквавендинговые аппараты [автоматы торговые для продажи питьевой воды]; аппараты для производства газированной воды; машины разливные для питьевой воды; машины фильтровальные для питьевой воды», товарам 11 класса МКТУ «аппараты для ионизации воды; аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; стерилизаторы воды; установки для обессоливания морской воды; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды», услугам 39 класса МКТУ «бутилирование воды/услуга розлива в бутылки», услугам 40 класса МКТУ «обработка воды», а также услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» оспариваемого обозначения, поскольку данные товары и услуги предназначены для обработки воды до того состояния, чтоб она была пригодна для употребления человеком, а деятельность лица, подавшего возражение, собственно, подразумевает ввод этой обработанной воды в гражданский оборот. Таким образом, указанные товары/услуги 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и деятельность лица, подавшего возражение, являются однородными, так как совпадают по назначению (доведение очищенной воды до конечного потребителя), кругу потребителей (люди любого возраста), условиям реализации (автоматы по продаже питьевой воды могут устанавливаться в магазинах, офисах, школах, спортивных центрах).

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, оказываемых ООО «ЖИВАЯ ВОДА», с товарами и услугами 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ (перечни приведены по тексту заключения выше), в отношении которых зарегистрирован

товарный знак по свидетельству №819426, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг.

В отношении довода правообладателя о том, что договор купли продажи от 17.07.2019 (приложение №3) заключен между аффилированными лицами, коллегия отмечает, что договор заключен между лицом, подавшим возражение, и Старостиным В.В., при этом не Старостин В.В. является участником ООО «Живая вода», с долей в уставном капитале Общества в размере 91 %, а Старостин А.В. (который, согласно сведениям лица, подавшего возражение, является сыном Старостина В.В.). Таким образом, указанный договор заключен не между аффилированными лицами, в связи с чем коллегия не может принять данный довод во внимание.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что право на оспариваемое обозначение было получено правообладателем не с целью его самостоятельного использования, а с целью воспрепятствования использования данного обозначения третьими лицами для ведения предпринимательской деятельности, что является злоупотреблением правом, коллегия сообщает, что не может самостоятельно устанавливать факт злоупотребления правом, так как это не входит в ее компетенцию, в связи с чем данный довод не может быть рассмотрен коллегией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819426 недействительным в отношении всех товаров и услуг 07, 11, 39, 40, 43 классов МКТУ.