

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2025, поданное ООО «НЬЮАКВА», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 946525, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «НЬЮАКВА» по заявке №2021745056, поданной 19.07.2021, зарегистрирован 02.06.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 946525 на ООО "АКВА СЕРВИС", г. Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 18.03.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении, а также в дополнениях к возражению от 01.08.2025 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 946525 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №946525 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, тождественна единственному словесному элементу, входящему в состав оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, с апреля 2021 г. и по настоящее время ведет деятельность, связанную с производством товаров и оказанием услуг, однородных товарам и услугам 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35 и 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- ООО «НЬЮАКВА» занимается проектированием и производством оборудования для содержания организмов, приспособленных к обитанию в водной среде. Так, например, лицо, подавшее возражение, поставляет пресные торговые и декоративные аквариумы; морские аквариумы; оборудование для передержки устриц, мидий, ежей; аквариумные витрины; емкости для содержания рыбы и моллюсков металлические и неметаллические; холодильники для аквариума и иные охлаждающие установки; теплообменники для аквариума; сачки; емкости бытовые; инструменты, измеряющие показатель преломления света в воде; щипцы для устриц; приборы для измерения плотности жидкостей и твердых тел и т.п. В рамках деятельности по производству вышеперечисленных объектов лицо, подавшее возражение, также оказывает услуги по монтажу, ремонту, модернизации и обслуживанию указанного оборудования, устройств и инструментов, предоставляет такое оборудование в аренду. На основании изложенного, ООО «НЬЮАКВА» полагает установленным факт однородности своей деятельности по производству, продаже, аренде, ремонту и монтажу указанных выше инструментов и оборудования товарам и услугам 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак № 946525;

- при ведении экономической деятельности лицом, подавшим возражение, активно использовалось и фирменное наименование "НЬЮАКВА", и логотип, на который у ООО «НЬЮАКВА» есть исключительные права. Использование

вышеуказанных средств индивидуализации осуществлялось как в период до даты приоритета товарного знака, так и после, включая настоящее время, в связи с чем существует вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги и использующего в своей деятельности товарный знак, сходный до степени смешения с фирменным наименованием и логотипом ООО «НЬЮАКВА». Использование спорного обозначения лицом, которое не имеет отношения к ООО "НЬЮАКВА", будет восприниматься потребителями как имеющее отношение к лицу, подавшему возражение, и потребители с большой долей вероятности будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги;

- действия ООО "АКВА СЕРВИС" имеют признаки недобросовестной конкуренции, эффективную защиту от которой в силу статьи 10.bis Парижской конвенции, обязалась обеспечивать Российская Федерация, а следовательно – и ее органы исполнительной власти, в частности – Роспатент. Настоящий довод носит факультативный характер, однако он должен быть учтен при принятии Роспатентом решения в рамках настоящего обращения.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. Свидетельство о постановке на учет ООО "НЬЮАКВА" в налоговом органе;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "НЬЮАКВА";
3. Счет на оплату №1 от 19.05.2021, счет-фактура №1 от 21.05.2021, акт приема-передачи материалов;
4. Счет на оплату №2 от 01.07.2021, платежное поручение №8156 от 09.07.2021, акт приема-передачи товара;
5. Сведения сервиса Whois о регистрации домена "ньюаква.рф";
6. Справка от 26.01.2025 о принадлежности домена "ньюаква.рф" Озерову Д.И.;
7. Скриншоты рабочих переписок с использованием фирменного наименования;

8. Рекомендательное письмо от ООО «Балтик Мастер М»;
9. Информационное письмо о юридическом адресе ООО «НЬЮАКВА»;
10. Решение ООО "НЬЮАКВА" об утверждении логотипа от 29.04.2021;
11. Коммерческое предложение №1002 от 30.04.2021;
12. Коммерческое предложение №1006 от 13.05.2021;
13. Коммерческое предложение №1010 от 27.05.2021;
14. Коммерческое предложение №1011 от 06.06.2021;
15. Копия договора об отчуждении исключительного права на логотип "НьюАква" от 29.04.2021;
16. Свидетельство о рождении Озерова Д.И.

Согласно дополнениям к возражению от 01.08.2025, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946525 недействительной в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества химические, а именно для использования в аквариумах; гипохлорит натрия; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; пероксид водорода для промышленных целей; препараты на основе известковых водорослей для использования в аквариумах; препараты диагностические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические, а именно для кондиционирования воды в аквариуме; силиконы; соли [химические препараты]; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для промышленных целей; соли йода; соли натрия [химические соединения]; соли необработанные [сырье]; соль каменная; составы кислотостойкие химические; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь

животный; уголь костяной животный; химикаты для матирования стекла; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для очистки воды; хладагенты; хлор; материалы фильтрующие из растительных веществ; препараты для затемнения стекла», товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; бойлеры, за исключением частей машин; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; витрины охлаждающие; генераторы дыма; емкости холодильные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; резервуары для хранения воды под давлением; светильники; системы фильтрации воды для аквариумов; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; теплообменники, за исключением частей машин; трубки для ламп; увлажнители воздуха; установки водопроводные; установки для обессоливания морской воды; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки систем водоснабжения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов; фильтры для питьевой воды; холодильники; шкафы холодильные; аппараты морозильные; водонагреватели», товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; гравий для аквариумов; гравий; кварц; песок для аквариумов; песок

серебряноносный; песок, за исключением формовочной смеси; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические», товаров 20 класса МКТУ «затворы для емкостей неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; мебель металлическая; мебель; мебель офисная; мебель школьная; подставки [мебель]; прилавки [столы]; резервуары, за исключением металлических и каменных, для живой рыбы; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; тележки [мебель]», товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; изделия из фарфора, в том числе для аквариумов», товаров 28 класса МКТУ «сачки рыболовные; сетки для аквариумных рыб; снасти рыболовные», услуг 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты; прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание аквариумов; уход за бассейнами; установка и ремонт холодильного оборудования».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №946525, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- счет №1 и приложенные к нему документы не могут использоваться в качестве доказательства даты фактического оказания услуг или поставки товаров, для целей сравнения ее с датой приоритета заявки на регистрацию товарного знака поскольку не подтверждены какими-либо доказательствами произведение оплаты ООО "Зельгрос" товаров по счету №1 от 19.05.2021, а также дата принятия предложения к поставке со стороны ООО «Зельгрос»; в акте приема-передачи материалов не указана дата передачи товаров заказчику; в возражении не указано, каким именно товарам или услугам из числа товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №946525 являются однородными товары «Губка фильтрующая» и «Распылитель каменный 150 мм», поскольку такие товары в перечне товаров и услуг товарного знака по свидетельству №946525 отсутствуют;

- счет №2 и приложенные к нему документы также не подтверждают использование фирменного наименования в период до даты приоритета оспариваемого знака, поскольку счет ссылается на договор №1 от 27.07.2021, дата заключения которого позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака; в счет-фактуре также указано, что отгрузка произведена по документу №2 от 27.07.2021, то есть отгрузка товара (фактическое введение в гражданский оборот) произведена позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака; дата получения товара в счете-фактуре указана как 03.08.2021, то есть, получение товара заказчиком (фактическое введение в гражданский оборот) произведено позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака; вопреки утверждению ООО «НЬЮАКВА», акт приемки - передачи товара по счету №2 не был представлен в дело;

- остальные представленные материалы не могут использоваться в качестве доказательств фактического введения в гражданский оборот товаров и/или услуг с использованием фирменного наименования, поскольку ни регистрация доменного

имени, ни факты направления коммерческих предложений не подтверждены доказательствами;

- так называемая «рабочая переписка» не может служить подтверждением использования фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА» до даты приоритета товарного знака, поскольку относится к периоду, предшествующему возникновению у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование. Кроме того, на первой странице нет информации о том, какой именно договор был направлен. Текст договора также не представлен. На части страниц переписка ведется по письмам от 12.04.2021, 13.04.2021, 16.04.2021, 20.04.2021, то есть до даты регистрации юридического лица 28.04.2021, и, соответственно, до даты возникновения права на фирменное наименование. На шестой странице представлено изображение, именуемое проектом, однако, никаких сведений о том, что оно связано с каким-либо товаром, вводимым в гражданский оборот, страница не содержит;

- рекомендательное письмо от ООО «Балтик Мастер М» не может служить доказательством оказания каких-либо услуг или поставки товаров в отсутствие договоров, актов и оплаты товаров;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не подтверждено фактическое осуществление деятельности с использованием фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении товаров или услуг, однородных товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, что не допускает применение к нему положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №946525 на дату его приоритета, не могло ввести потребителей в заблуждение, а незаконное использование обозначения ООО «НЬЮАКВА» после подачи заявки не может порочить охраноспособность обозначения, что не допускает применение к оспариваемому товарному знаку положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

17. Выписка из ЕГРЮЛ;
18. Приказ о приеме сотрудника на работу;
19. Приказ о прекращении трудового договора с работником;
20. Фотография с разработкой логотипа;
21. Решение единственного участника общества от 14.03.2019;
22. Претензионное письмо.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №946525.

Корреспонденцией от 13.05.2025 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения:

- лицом, подавшим возражение, был представлен УПД, подписанный ООО «Зельгрос» 06.07.2021. Данный документ является первичным учетным документом, подтверждающим факт передачи товара, содержит дату подписания, что доказывает исполнение обязательств до даты приоритета товарного знака (19.07.2021). Согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса, передача вещи (товара) считается состоявшейся в момент ее вручения приобретателю или сдачи перевозчику. Подписание УПД подтверждает, что товар был передан до 19.07.2021. Выставление счета, подписание акта и УПД подтверждают факт хозяйственной деятельности под фирменным наименованием «НЬЮАКВА». Совокупность документов (счет, УПД, акт) подтверждает реальность сделки и использование фирменного наименования. ООО «НЬЮАКВА» прикладывает выписку по счету за 08.07.2021, подтверждающую поступившую оплату от ООО «Зельгрос». Переданные товары относятся к оборудованию для аквариумов и водных систем, что соответствует товарам и услугам 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35 и 37 классов МКТУ, относящихся к данной области техники;

- договор был заключен после выставления счета №2 из-за внутренних процедур контрагента, при этом все коммерческие вопросы были согласованы до 01.07.2021 (дата выставления счета). Согласно статье 438 Кодекса, оплата счета является акцептом оферты и подтверждает заключение сделки. ООО «Караван 24» произвело оплату 09.07.2021, что свидетельствует о принятии условий до

подписания договора. Платежное поручение №8156 от 09.07.2021 подтверждает, что товар был уже изготовлен и готов к передаче на момент оплаты; ООО «НБЮАКВА» начало исполнение обязательств до 19.07.2021. Даже если отгрузка формально произведена 27.07.2021, то это не исключает производство аквариума ООО «НБЮАКВА» до 19.07.2021 и факт заключения сделки и принятия обязательств (через оплату) до критической даты;

- лицо, подавшее возражение, предоставляет скриншоты деловой переписки с контрагентами, где обсуждаются условия поставок товаров ООО «НБЮАКВА». Указанные обстоятельства в полной мере подтверждают использование фирменного наименования "НБЮАКВА" в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- рекомендательное письмо содержит конкретное указание на факт поставки аквариумного оборудования, соблюдение согласованных сроков поставок, выполнение работ под фирменным наименованием "НБЮАКВА". Рекомендательное письмо подтверждает реальность хозяйственных отношений, содержит конкретные указания на характер и сроки поставок, исходит от независимого контрагента, составлено на официальном бланке организации. Отсутствие полного комплекта первичных документов не опровергает факта хозяйственных отношений.

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

23. Выписка по счету за 08.07.2021;
24. Скриншоты ссылок;
25. Скриншоты переписки по направлению КП 1002;
26. Скриншоты переписки по направлению КП 1006;
27. Скриншоты переписки по направлению КП 1010;
28. Скриншоты переписки по направлению КП 1011.

Ознакомившись с дополнениями к возражению, правообладатель представил свои пояснения:

- не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств использования

фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА», представленные им счет на оплату №1 от 19.05.2021, счет-фактура №1 от 21.05.2021, акт приема-передачи материалов. Счет №1 является односторонним документом и, соответственно, не может служить доказательством покупки и получения товаров иным лицом, в частности, ООО "Зельгрос". Счет-фактура №1 от 21.05.2021 со стороны покупателя ООО "Зельгрос" имеет две визуально одинаковых подписи, но имеющих разные штампы с расшифровкой. При этом не представлено доказательств того, что документ подписан уполномоченным лицом, а, в соответствии с пунктом 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, в таком документе должны присутствовать подписи руководителя и главного бухгалтера либо иных уполномоченных лиц. Акт приема-передачи перечеркнут, не содержит даты подписания, не представлено доказательств того, что документ подписан руководителем или уполномоченным им лицом. В акте приема-передачи указано, что товар поставлен по адресу г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, 49, однако, ни в счете, ни в счете - фактуре такой адрес не указан. Выписка по счету за 08.07.2021 не может быть признана в качестве доказательства, поскольку не заверена банком и не содержит ссылок, ни на оплаченный счет, ни на наименование оплаченных товаров. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в период подписания акта и счета-фактуры, единственным руководителем ООО "Зельгрос" с 25.12.2015 по 31.12.2021 в должности генерального директора состоял Ципфель Михаэль-Александр. Поскольку документы подписаны не генеральным директором и не представлена доверенность на подписание таких документов, то все указанные документы носят признаки недостоверности и не могут быть основанием для удовлетворения возражения;

- поскольку дата выставления счета №2 (01.07.2021) предшествует дате подписания договора, на который в нем имеется ссылка, следовательно, и счет был составлен позднее, по крайней мере, после 27.07.2021, на которую в нем имеется ссылка. Действительно, оплата счета является акцептом оферты и подтверждает заключение сделки. Однако, оферта должна содержать все существенные условия договора. Поскольку счет, как показано выше, был составлен, по крайней мере,

после 27.07.2021, то он не может рассматриваться в качестве оферты, послужившей основанием для оплаты по платежному поручению №8156 от 09.07.2021;

- платежное поручение №8156 от 09.07.2021 не может подтверждать то, что товар был уже изготовлен и готов к передаче на момент оплаты, поскольку в нем не содержится указания на такую готовность, соответственно, оно не может подтвердить, что лицо, подавшее возражение, начало исполнение обязательств до 19.07.2021;

- ООО «НЬЮАКВА» признает, что отгрузка (фактическое введение товара в гражданский оборот) была произведена 27.07.2021, а дата получения товара 03.08.2021 указана в счете-фактуре, то есть и отгрузка и получение товара осуществлены позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем заявление лица, подавшего возражение, о том, что эти факты не исключают производство аквариума ООО «НЬЮАКВА» до 19.07.2021, не имеет никакого правового значения, поскольку такое производство не подтверждено доказательствами;

- доменное имя не могло быть зарегистрировано 07.04.2021 на имя лица, подавшего возражение, поскольку на момент регистрации доменного имени ООО «НЬЮАКВА» еще не существовало;

- деловая переписка не может служить подтверждением использования фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА» до даты приоритета товарного знака, поскольку относится к периоду, предшествующему возникновению у лица, подавшего возражение, права на фирменное наименование и велась неуполномоченным лицом. Вся переписка велась от имени Д.И. Озерова, который 01.04.2021 покинул компанию правообладателя, где он работал в должности генерального директора. При этом ни в одном письме нет ссылки на то, какую организацию он представляет, что не может служить подтверждением использования фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- рекомендательное письмо от ООО «Балтик Мастер М» не может служить доказательством оказания каких-либо услуг или поставки товаров, поскольку подписано неустановленным лицом в отсутствие доверенности на осуществление

таких действий, в то время как с 16.11.2018 по настоящее время без доверенности мог действовать только генеральный директор ООО «Балтик Мастер М» Жукова Н.Н.

С дополнениями к отзыву представлены следующие материалы:

29. Распечатка сведений о ООО «НЬЮАКВА»;

30. Распечатка сведений о ООО «БАЛТИК МАСТЕР М».

Корреспонденцией от 01.08.2025 от лица, подавшего возражение, поступили уточнения к возражению, согласно которым:

- что касается сделки с ООО "Зельгрос", то, как сообщалось ранее, УПД, подписанный ООО «Зельгрос» 06.07.2021, является первичным учетным документом, подтверждающим факт передачи товара, содержит дату подписания, что доказывает исполнение обязательств до даты приоритета товарного знака (19.07.2021). Согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса, передача вещи (товара) считается состоявшейся в момент ее вручения приобретателю или сдачи перевозчику. Подписание УПД подтверждает, что товар был передан до 19.07.2021. Дополнительно предоставляется платежное поручение №31 от 08.07.2021 с отметками банка, подтверждающее факт оплаты счета №1. Выставление счета, оплата счета, подписание акта и УПД подтверждают факт хозяйственной деятельности под фирменным наименованием «НЬЮАКВА». Совокупность документов (счет, УПД, акт, платежное поручение) подтверждает реальность сделки и использование фирменного наименования. Дополнительно стоит учитывать, что ООО "АКВА СЕРВИС" в установленном законе порядке действительность вышеуказанных документов не опровергало. А Роспатент и ООО "АКВА СЕРВИС" не наделены полномочиями на какую-либо оценку/экспертизу действительности таких документов. В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются;

- что касается сделки с "Караван 24", то, как сообщалось ранее, договор был заключен после выставления счета из-за внутренних процедур контрагента, при этом все коммерческие вопросы были согласованы до 01.07.2021 (дата выставления

счета). ООО «Караван 24» произвело оплату 09.07.2021, что свидетельствует о принятии условий до подписания договора и корректность даты выставления счета №2. Счет не мог быть выставлен после 27.07.2021, поскольку оплата была произведена 09.07.2021. Счет №2 содержит все существенные условия договора (реквизиты сторон, наименование товара, сумму). Производство товара и его отгрузка - это разные юридические и фактические события. То, что товар был отгружен позднее даты приоритета, не означает, что он был изготовлен только после этой даты. Напротив, для отгрузки товар должен быть уже произведен и готов к передаче. Даже если отгрузка формально произведена 27.07.2021, то это не исключает производство аквариума ООО «НЬЮАКВА» до 19.07.2021 и факт заключения сделки и принятия обязательств (через оплату) до критической даты;

- что касается письма от ООО «Балтик Мастер М», то ООО "АКВА СЕРВИС" в установленном законе порядке действительность вышеуказанного документа не была опровергнута.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

31. Платежное поручение № 31 от 08.07.2021;

32. Копия претензии от ООО "АкваМир-М" от 04.06.2021 с исх. №0406/01/2021;

33. Копии конверта и описи вложения от ООО "АкваМир-М";

34. Копия ответа на претензию от ООО "АкваМир-М";

35. Копии описи и чека о почтовом отправлении ответа на претензию.

В свою очередь от лица, подавшего возражения, поступили возражения на отзыв, суть которых сводится к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, доказательства использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого знака содержат сведения о продаже третьим лицам следующих товаров: губка фильтрующая, распылитель каменный, аквариум. Продажа указанных товаров может служить доказательством оказания услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

товарами]» и не может доказать осуществление производства таких товаров, поскольку не представлены данные ни о наличии производственных мощностей, ни оборудования, а также о закупке материалов, необходимых для их изготовления;

- представленные счет на оплату №1 от 19.05.2021, акт приема-передачи материалов без указания даты подписания, счет-фактура №1 от 21.05.2021, счет на оплату №2 от 01.07.2021, платежное поручение №8156 от 09.07.2021, счет-фактура от 27.07.2021 не могут служить доказательством продажи товара «Аквариум», поскольку согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса, передача вещи (товара) считается состоявшейся в момент ее вручения приобретателю или сдачи перевозчику. То есть, продажа была осуществлена после даты приоритета оспариваемого товарного знака, и не может порочить приоритет оспариваемого товарного знака. Замечание о том, что отгрузка не исключает производство товара до 19.07.2021 не имеет правового значения для рассмотрения возражения, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств даты производства товара, и тем более того, что этот товар был произведен ООО «НЬЮАКВА».

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

С учетом даты (19.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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 пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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. 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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №946525. При этом согласно доводам возражения, ООО «НЬЮАКВА» ведет деятельность однородную по отношению к оспариваемым товарам и услугам 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35, 37 классов МКТУ. ООО «НЬЮАКВА» полагает, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с фирменным наименованием и обозначением, которое используется им при маркировке производимых и реализуемых товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №946525 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги). Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946525 по приведенным основаниям в отношении оспариваемых товаров.



Оспариваемый товарный знак «НЬЮАКВА» является комбинированным и состоит из словесного элемента «НЬЮАКВА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в верхней части знака помещено стилизованное изображение капли воды, в верхнюю часть которой вписано изображение дельфина, в нижнюю часть – изображение краба. Правовая охрана знака оспаривается в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества химические, а именно для использования в аквариумах; гипохлорит натрия; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из химических веществ;

пероксид водорода для промышленных целей; препараты на основе известковых водорослей для использования в аквариумах; препараты диагностические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические, а именно для кондиционирования воды в аквариуме; силиконы; соли [химические препараты]; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для промышленных целей; соли йода; соли натрия [химические соединения]; соли необработанные [сырье]; соль каменная; составы кислотостойкие химические; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь животный; уголь костяной животный; химикаты для матирования стекла; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для очистки воды; хладагенты; хлор; материалы фильтрующие из растительных веществ; препараты для затемнения стекла», товаров 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; бойлеры, за исключением частей машин; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; витрины охлаждающие; генераторы дыма; емкости холодильные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; резервуары для хранения воды под давлением; светильники; системы фильтрации воды для аквариумов; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха;

теплообменники, за исключением частей машин; трубки для ламп; увлажнители воздуха; установки водопроводные; установки для обессоливания морской воды; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки систем водоснабжения; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов; фильтры для питьевой воды; холодильники; шкафы холодильные; аппараты морозильные; водонагреватели», товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; гравий для аквариумов; гравий; кварц; песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические», товаров 20 класса МКТУ «затворы для емкостей неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; мебель металлическая; мебель; мебель офисная; мебель школьная; подставки [мебель]; прилавки [столы]; резервуары, за исключением металлических и каменных, для живой рыбы; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пыльные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; тележки [мебель]», товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с

введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; изделия из фарфора, в том числе для аквариумов», товаров 28 класса МКТУ «сачки рыболовные; сетки для аквариумных рыб; снасти рыболовные», услуг 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты; прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание аквариумов; уход за бассейнами; установка и ремонт холодильного оборудования».

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (4) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 20.04.2021, то есть до даты (19.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они включают в свой состав тождественные словесные элементы «НЬЮАКВА», чем обусловлено их сходство в целом. Вывод о сходстве товарного знака по свидетельству №946525 и противопоставленного фирменного наименования в отзыве не оспаривается.

Исходя из вышеизложенных требований, 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 (услугам), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает

реальную угрозу смещения различных производителей товаров в глазах потребителя.

В подтверждение фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, представлены материалы (1, 3-9, 11-14, 23-28, 31-35), анализ которых показал следующее.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (1), сведения о регистрации домена (5), справка о принадлежности домена (6), информационное письмо о юридическом адресе ООО «НЬЮАКВА» (9), коммерческие предложения (11-14) не свидетельствуют о какой-либо фактической деятельности, осуществляемой ООО «НЬЮАКВА» в адрес третьих лиц на возмездной основе.

В рекомендательном письме от ООО «Балтик Мастер М» (8) указано на поставку данному лицу от ООО «НЬЮАКВА» аквариумного оборудования. Вместе с тем не ясно, какое именно оборудование было поставлено и когда, кроме того, представленное письмо не содержит реквизитов ООО «НЬЮАКВА» с тем, чтобы можно было соотнести их с данными лица, подавшего возражение. Таким образом, в отсутствие иных документов, подтверждающих поставки товаров в адрес ООО «Балтик Мастер М», представленные в письме (8) сведения не могут считаться объективными и подтвержденными.

Часть скриншотов рабочих переписок (7) относится к дате более ранней, чем учреждение ООО «НЬЮАКВА». Из иной части переписок не представляется возможным установить использование именно фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА», а, кроме того, материалы переписки не подтверждают фактическую поставку каких-либо товаров, оказание каких-либо услуг лицом, подавшим возражение, для его контрагентов. Сведений об оплате товаров и услуг общества «НЬЮАКВА» и их передаче (оказании) в адрес третьих лиц, указанных в переписке, не представлено.

Представленные скриншоты переписки с контрагентами (25-28) также не подтверждают использование фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА», поскольку соответствующие материалы невозможно однозначно соотнести с лицом, подавшим возражение, более того, в данных переписках обсуждается разработка

товаров и их характеристики, однако, документов о фактическом заказе товаров и их продаже в адрес соответствующих лиц материалы возражения не содержат.

Лицом, подавшим возражение, представлен счет на оплату товаров №2 от 01.07.2021 (4), выставленный ООО «НЬЮАКВА» для ООО «Караван24» (в качестве товара фигурирует «аквариум» 1200*600*1450), а также платежное поручение от 09.07.2021 ООО «Караван24», свидетельствующее об оплате данного товара. Указанные документы относятся к периоду до даты приоритета оспариваемого знака. Вместе с тем, счет на оплату №2 отсылает к договору от 27.07.2021, то есть к дате, которая выходит за пределы доказывания использования фирменного наименования ООО «НЬЮАКВА», более того, как указывается самим лицом, подавшим возражение, и следует из представленного счета-фактуры, фактическая поставка товара произошла также в период, выходящий за исследуемую дату (19.07.2021). Лицо, подавшее возражение, ссылается на норму статьи 438 Налогового Кодекса Российской Федерации, согласно которой оплата счета является акцептом оферты и подтверждает заключение сделки. Вместе с тем, в рамках изложенного довода, коллегия соглашается с правообладателем в том, что само по себе заключение сделки и ее оплата не подтверждают факт изготовления товара для заказчика. Более того, само лицо, подавшее возражение, подтверждает, что отгрузка товаров была произведена только 27.07.2021, а дата получения товара произошло 03.08.2021, следовательно, отгрузка и получение товара были произведены после даты приоритета оспариваемого знака. Таким образом, деятельность по введению в гражданский оборот соответствующей продукции относится к периоду, выходящему за исследуемую дату. При этом, согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса, передача вещи (товара) считается состоявшейся в момент ее вручения приобретателю или сдачи перевозчику. Как указывалось выше, передача товара была произведена 03.08.2021, что выходит за исследуемую дату.

Вместе с тем с возражением представлен счет на оплату №1 от 19.05.2021 (3), выставленный ООО «НЬЮАКВА» в отношении ООО «Зельгрос» и касающийся товаров – губка фильтрующая, распылитель каменный. В материалах дела имеются и акт приема-передачи, счет-фактура между указанными сторонами на упомянутые

товары и, кроме того, представлены платежное поручение (31), выписка по счету (23), подтверждающие произведенную ООО «Зельгрос» оплату. Представленные документы относятся к периоду до даты приоритета оспариваемого знака.

Правообладатель указывает на отсутствие в акте приема-передачи даты передачи товаров заказчику. Однако, универсальный передаточный акт (счет-фактура №1 от 21.05.2021), который является первичным учетным документом, подтверждающим факт передачи товара, содержит дату подписания. Так, согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса, передача вещи (товара) считается состоявшейся в момент ее вручения потребителю или сдачи перевозчику. Подписание универсального передаточного акта 21.05.2021 доказывает факт исполнения обязательств до даты приоритета оспариваемого знака.

Правообладатель приводит и иные недостатки материалов (3), а именно указывает на их подписание неуполномоченными лицами, отсутствие в счете и счете-фактуре адреса доставки товара, отсутствие заверения выписки по счету, отсутствие отсылок на счет и наименование поставленных товаров. Проанализировав представленные доводы, коллегия усматривает, что упомянутые документы содержат требуемые реквизиты и данные, позволяющие установить факт передачи конкретных товаров третьему лицу. При этом оценка достоверности и фальсификации документов не входит в компетенцию Роспатента.

С учетом изложенного, представленные материалы (3) в совокупности подтверждают деятельность лица, подавшего возражение, предшествующую дате приоритета оспариваемого знака и связанную с реализацией товаров для функционирования аквариумов (губка фильтрующая, распылитель каменный).

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов из сети Интернет (24), губка – эффективный фильтрующий материал и наполнитель для аквариумных фильтров, обеспечивающий не только механическую, но и биологическую очистку воды, бывает представлена в виде картриджа и изготавливается из специального поролона. В свою очередь каменный распылитель воды необходим для равномерного рассеивания воздушных пузырьков в аквариуме, которые помогают перемешивать воду и стабилизировать газообмен в воде.

По мнению коллегии, указанные товары однородны по отношению к товарам 01 класса МКТУ «вещества химические, а именно для использования в аквариумах; препараты на основе известковых водорослей для использования в аквариумах; препараты химические, а именно для кондиционирования воды в аквариуме», товарам 11 класса МКТУ «системы фильтрации воды для аквариумов; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов», товарам 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; гравий для аквариумов; песок для аквариумов», товарам 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов; изделия из фарфора, в том числе для аквариумов», товарам 28 класса МКТУ «сетки для аквариумных рыб», услугам 35 класса МКТУ «прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» оспариваемой регистрации. Указанное обусловлено следующим.

Вышеупомянутые оспариваемые товары 01 класса МКТУ, относящиеся к химическим веществам для использования в аквариумах и товары, реализуемые ООО «НЬЮАКВА», имеют общую цель использования: они предназначены для создания и поддержания благоприятных условий в аквариуме, обеспечивая очистку воды от загрязнений, токсинов и вредных веществ, что важно для здоровья рыб и других обитателей аквариума. Данные товары имеют взаимодополняющий функционал, могут быть использованы совместно одним кругом потребителей (лица, осуществляющих уход за аквариумом).

Что касается товаров 11 класса МКТУ «системы фильтрации воды для аквариумов; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов» товарного знака по свидетельству №946525, то также как и реализуемые лицом, подавшим возражение, товары, они относятся к средствам для фильтрации воды в аквариумах или предназначены для выполнения одних и тех же функций (очистки и улучшения качества воды в аквариумной среде), а также могут быть произведены одним лицом и иметь совместные каналы реализации.

Товары, введенные в гражданский оборот ООО «НЬЮАКВА», и товары 11

класса МКТУ «подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов» оспариваемого знака обладают признаками однородности, поскольку они характеризуются общей сферой использования - все эти товары предназначены для поддержания оптимальных условий в аквариуме, они совместно обеспечивают благоприятную среду для жизни аквариумных обитателей. Данные категории товаров являются неотъемлемыми элементами ухода за аквариумом, необходимыми для полноценного обустройства аквариума, что формирует для них единый товарный комплекс. Круг их потребителей также совпадает.

По мнению коллегии, губка фильтрующая и распылитель каменный для аквариумов однородны и товарам 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]», товарам 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов» товарного знака по свидетельству №946525. Данные товары являются комплементарными, характеризуются тесной функциональной взаимосвязью. Зачастую потребители приобретают данные товары (аквариумы и их части, а также средства для фильтрации воды в аквариумах) совместно, за счет чего они имеют одинаковые каналы распространения. Круг потребителей также совпадает. Следует отметить, что товары 19 класса МКТУ «гравий для аквариумов; песок для аквариумов», товары 21 класса МКТУ «изделия из фарфора, в том числе для аквариумов» оспариваемого знака также являются однородными с товарами, которые были реализованы ООО «НЬЮАКВА», поскольку объединены общей целью (предназначены для функционирования аквариумов, структурной поддержки биологических процессов в аквариуме), общими каналами сбыта, единым кругом потребителей.

Однородность товаров, введенных в гражданский оборот ООО «НЬЮАКВА», и товаров 28 класса МКТУ «сетки для аквариумных рыб» оспариваемой регистрации вытекает из их сферы применения (используются для ухода и содержания рыб в аквариумах), совместных каналов дистрибуции, одного круга потребителей.

Деятельность по реализации товаров, осуществляемая ООО «НЬЮАКВА»

однородна по отношению к услугам 35 класса МКТУ «прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», которые относятся к услугам по реализации товаров, сопутствуют деятельности по продаже товаров. Таким образом, сравниваемые виды деятельности характеризуются одинаковым назначением, условиями оказания, а также могут быть взаимодополняемыми, могут оказываться одним лицом совместно по отношению к одной целевой аудитории.

Вместе с тем у коллегии отсутствуют основания для признания деятельности, которую ведет ООО «НЬЮАКВА», однородной по отношению ко всем иным оспариваемым товарам и услугам (товары 01 класса МКТУ «гипохлорит натрия; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; пероксид водорода для промышленных целей; препараты диагностические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; силиконы; соли [химические препараты]; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для промышленных целей; соли йода; соли натрия [химические соединения]; соли необработанные [сырье]; соль каменная; составы кислотостойкие химические; уголь активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь животный; уголь костяной животный; химикаты для матирования стекла; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для очистки воды; хладагенты; хлор; материалы фильтрующие из растительных веществ; препараты для затемнения стекла», товары 11 класса МКТУ «аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; бойлеры, за исключением частей машин;

вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; витрины охлаждающие; генераторы дыма; емкости холодильные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; колпаки вытяжные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; приборы для фильтрации воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; резервуары для хранения воды под давлением; светильники; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; теплообменники, за исключением частей машин; трубки для ламп; увлажнители воздуха; установки водопроводные; установки для обессоливания морской воды; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрации воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки систем водоснабжения; фильтры для питьевой воды; холодильники; шкафы холодильные; аппараты морозильные; водонагреватели», товары 19 класса МКТУ «гравий; кварц; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические», товары 20 класса МКТУ «затворы для емкостей неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; мебель металлическая; мебель; мебель офисная; мебель школьная; подставки [мебель]; прилавки [столы]; резервуары, за исключением металлических и каменных, для

живой рыбы; садки для рыбы; сосуды большие для жидкости неметаллические; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; тележки [мебель]», товары 21 класса МКТУ «стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]», товары 28 класса МКТУ «сачки рыболовные; снасти рыболовные», услуги 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты», услуги 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание аквариумов; уход за бассейнами; установка и ремонт холодильного оборудования»). Так, в частности, указанные оспариваемые товары 01, 11, 19, 20, 21, 28 классов МКТУ представлены в общем виде и не ограничены сферой применения для аквариумов, из упомянутых товаров не следует, что они используются исключительно в данной сфере, в связи с чем деятельность ООО «НЬЮАКВА» не может быть признана однородной по отношению к вышеупомянутым видам товаров.

Услуги по реализации товаров, оказываемые ООО «НЬЮАКВА», неоднородны услугам 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты» оспариваемого товарного знака. Из материалов возражения не следует оказание лицом, подавшим возражение, услуг информационно-справочных во Всемирной сети. Однородность данных услуг по отношению к деятельности лица, подавшего возражение, не доказана. По мнению коллегии, информационно-справочные услуги и услуги по реализации товаров преследуют различные цели оказания. Так, услуги по реализации товаров напрямую связаны с организацией продажи, дистрибуции и поставки товаров конечным потребителям или посредникам. Они включают торговую деятельность, выставки, демонстрацию товаров, розничные и оптовые

продажи. Услуги по предоставлению деловой информации через веб-сайты связаны с информированием, распространением данных о рынке, бизнес-контактах и деловых возможностях. Это информационные и справочные услуги, которые не предполагают непосредственного участия в торговле товарами. По мнению коллегии, сравниваемые услуги имеют разное назначение: реализация товаров направлена на удовлетворение спроса путем продажи продукции, предоставление деловой информации - это деятельность по информированию, консультированию и содействию в установлении деловых контактов, а не продажа товаров. Различие этих услуг отражается и в ожидаемом восприятии потребителей: услуги реализации товаров воспринимаются как непосредственная продажа и обмен товарами, тогда как услуги деловой информации - как предоставление аналитики, данных и справочных сведений, полезных для бизнеса.

Кроме того, материалами возражения не продемонстрирована деятельность лица, подавшего возражение, по отношению к услугам 37 класса МКТУ «ремонт и технической обслуживание аквариумов; уход за бассейнами; установка и ремонт холодильного оборудования» оспариваемого товарного знака. Документов, свидетельствующих об оказании соответствующих услуг, не представлено. В свою очередь, продажа товаров для аквариумов не является однородной с оспариваемыми услугами 37 класса МКТУ, поскольку сравниваемые виды деятельности имеют различное назначение (распространение товаров / обслуживание аквариумов, бассейнов, установка и ремонт холодильного оборудования), оказываются различными лицами по отношению к различной группе потребителей.

Таким образом, с учетом представленных материалов возражения в настоящем деле соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса условий, позволяющих прийти к выводу о допущенном нарушении права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №946525 в отношении оспариваемых товаров 01 класса МКТУ «вещества химические, а именно для использования в аквариумах; препараты на основе известковых водорослей для использования в аквариумах; препараты химические, а именно для

кондиционирования воды в аквариуме», товаров 11 класса МКТУ «системы фильтрации воды для аквариумов; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов», товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; гравий для аквариумов; песок для аквариумов», товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов; изделия из фарфора, в том числе для аквариумов», товаров 28 класса МКТУ «сетки для аквариумных рыб», услуг 35 класса МКТУ «прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг».

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя (лица, оказывающего услуги) товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, представило документы (1, 3-9, 11-14, 23-28, 31-35), которые были

проанализированы выше по тексту заключения. Из представленных документов не следует широкая география распространения товаров и услуг лица, подавшего возражение, их длительное и активное введение в гражданский оборот Российской Федерации, не представлено сведений о затратах на рекламу товаров и услуг ООО «НЬЮАКВА», сведений об экспонировании товаров на выставках, а также не содержится независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, изготавливающим и / или реализующим товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров и услуг 01, 11, 19, 20, 21, 28, 35, 37 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №946525 как относящихся к ООО «НЬЮАКВА».

Таким образом, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №946525 не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Вместе с тем, как было указано выше, совокупность представленных материалов подтверждает доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №946525 в отношении упомянутых по тексту заключения товаров и услуг 01, 11, 19, 21, 28, 35 классов МКТУ произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса применительно к фирменному наименованию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №946525 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества химические, а именно для использования в аквариумах; препараты на основе

известковых водорослей для использования в аквариумах; препараты химические, а именно для кондиционирования воды в аквариуме», товаров 11 класса МКТУ «системы фильтрации воды для аквариумов; устройства фильтрационные для аквариумов; фильтры для аквариумов; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов», товаров 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; гравий для аквариумов; песок для аквариумов», товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные, в том числе аквариумы-бокалы и аквариумы в виде чаш для золотых рыбок; крышки для комнатных аквариумов; изделия из фарфора, в том числе для аквариумов», товаров 28 класса МКТУ «сетки для аквариумных рыб», услуг 35 класса МКТУ «прокат торговых стоек; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг».