

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2015, поданное компанией «Эмбрако Юроп С.р.Л.», Италия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496560, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ASPERA» по заявке № 2012724871, поданной 23.07.2012, зарегистрирован 24.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 496560 на имя Юдина Дмитрия Николаевича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 23.07.2022.

В поступившем 30.04.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 496560 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статей 6 septies и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ASPERA» носит фантазийный характер и восходит к известной латинской поговорке *Per áspera ad astra* (через тернии к звездам);
- компания лица, подавшего возражение, входит в состав международного концерна EMBRACO, основанного в 1971 году в г. Жоинвиле (Джойнвиль /

Joinville) в Бразилии. Данный концерн специализируется на системах охлаждения и является мировым лидером по производству герметичных компрессоров, относящихся к 07 классу MKTY. EMBRACO присутствует на мировом рынке уже свыше 44 лет, поставляя свою продукцию более чем в 80 стран мира. Заводы концерна находятся в Бразилии, Китае, Италии, Словакии и США;

- в 1994 году итальянский завод-производитель компрессоров «ASPERA», вошел в состав группы Embraco, а словесное обозначение «ASPERA» постепенно превратилось в название бренда для компрессоров, которое в настоящее время чаще всего используется в связке «Embraco ASPERA»;

- на территории страны происхождения лица, подавшего возражение, товарный знак «ASPERA» пользуется правовой охраной с 03.04.1971, исключительные права на него принадлежат лицу, подавшему возражение - Эмбрако Юроп С.р.Л. (Embraco Europe S.r.l.). Обозначение «ASPERA» также зарегистрировано в качестве товарного знака на имя Эмбрако Юроп С.р.Л. по национальной процедуре в ряде других стран, включая Бразилию, Великобританию, Чили, Канаду, Китай, Республику Кипр, Финляндию, имеется международная регистрация № 319466 знака «ASPERA», правовая охрана которого действует на территориях Германии, Австрии, стран Бенилюкса, Греции, Испании и т.д.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака Д.Н. Юдин являлся аффилированным лицом ООО «Глория» (учредителем является супруга Д.Н.Юдина, общество ликвидировалось, комиссию возглавлял сам Д.Н.Юдин), которое тесно сотрудничало с лицом, подавшим возражение, осуществляя дистрибуцию компрессоров «ASPERA» на территории России. Д.Н. Юдин являлся учредителем и генеральным директором ООО «Глория-Холод», которое так же, как и ООО «Глория» занималось оптовыми поставками холодильного оборудования;

- ООО «Глория» и лицо, подавшее возражение, длительное время сотрудничали в области реализации компрессоров, производимых последним (указано на контракты от 2009 и 2011 г.г.). По утверждению самого правообладателя, приведенному в прилагаемой переписке с «Эмбрако Юроп С.р.Л.», его сотрудничество с владельцем оригинального знака «ASPERA» длилось

свыше 15 лет, начиная с 1996 года, а компания "Глория", с которой он себя ассоциировал и от имени которой вел переписку и переговоры с «Эмбрако Юроп С.р.Л.», стала первым российским дистрибутором компрессоров Embraco ASPERA.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно сотрудничества на основе различных договоров и контрактов, а также о расторжении договорных обязательств по инициативе «Эмбрако Юроп С.р.Л.». Кроме того, указано на дальнейшую переписку с Д.Н. Юдиным, в которой имеются упоминания о предложениях последнего заключить новые соглашения либо с ООО «Холод», где он и его жена являются учредителями, либо непосредственно с индивидуальным предпринимателем Д.Н. Юдиным. Все предложения о продолжении сотрудничества после выявленных нарушений были отклонены руководством концерна Embraco.

Таким образом, Д.Н. Юдин намеренно зарегистрировал на свое имя известный чужой бренд «ASPERA» после того, как вынужденно прекратил сотрудничество с его правообладателем и, как следствие, был лишен возможности закупать напрямую для последующей реализации компрессоры «ASPERA» известного производителя Embraco. Следовательно, действия Д.Н. Юдина по регистрации на свое имя товарного знака «ASPERA» носят недобросовестный характер, нарушают положения статьи 6 septies Парижской конвенции и статьи 10 Кодекса.

Также в возражении приведены подробные доводы относительно известности знака «ASPERA» на рынке компрессоров и иных однородных товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем сделан вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции. В частности отмечено, что на российский рынок концерн Embraco вышел свыше 10 лет назад, а в мае 2013 г. в Москве открылся офис продаж «Эмбрако Россия». В спектр продукции концерна входят герметичные компрессоры "ASPERA" для бытового (бытовые холодильники и морозильники) и торгового холодильного оборудования, а также для систем кондиционирования воздуха. За период с 2009 по 2013 гг. на территории России было реализовано более 870 000 единиц продукции под маркой «Embraco ASPERA».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отметило, что до даты приоритета оспариваемой регистрации № 496560 (23.07.2012) аффилированное с Д.Н. Юдиным ООО «Глория» не являлось единственным дистрибутором компрессоров «Embraco ASPERA» (приведены примеры: ООО "Стройкомплекс", ООО "Газрембыт", ООО "Русский холод - Монтаж", ООО "СибХолМаш", ООО "Технохолод-Мастер" и т.д.).

Также обращено внимание, что обозначение «ASPERA» прочно ассоциируется у потребителей с концерном Embraco, а никак не с российским индивидуальным предпринимателем Д.Н.Юдиным. На картонные упаковки с продукцией наносятся оба обозначения «Embraco» и «ASPERA». Некоторые заказчики обращаются напрямую в Эмбрако Юроп С.р.Л. (Embraco Europe S.r.l.) с просьбой поставить им компрессоры «Embraco ASPERA» или просто компрессоры «ASPERA». Лицу, подавшему возражение, принадлежит также доменное имя www.embraco-aspera.ru, зарегистрированное 06.10.2010, переданное лицу, подавшему возражение, в феврале 2012 г., т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Регистрация знака «ASPERA» на имя Д.Н. Юдина не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Далее в возражении содержатся аргументы в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 496560. В частности отмечено, что помимо смещения и введения потребителей в заблуждение, регистрация и использование товарного знака «ASPERA» на имя индивидуального предпринимателя, торгующего холодильным оборудованием, в отношении услуг 35 класса МКТУ с неизбежностью приведет к ослаблению различительной способности, рекламной ценности и, как следствие, снижению стоимости известного бренда для маркировки компрессоров "ASPERA", принадлежащего лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496560 полностью.

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

- копии и распечатки ряда свидетельств о регистрации знаков «ASPERA» в различных странах, а также оспариваемого товарного знака [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- выдержки из постатейного комментария Парижской конвенции Г.Боденхаузена [3];
- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Глогия», ООО «Глория-Холод», ООО «Холод» [4];
- копии контрактов на поставку компрессоров от 04.09.2009 и 01.12.2011 [5];
- переписка между Д.Н.Юдиным и/или ООО «Глория» и «Embraco Europe S.r.l.» с переводом на русский язык [6];
- копия Меморандума 1/2012 с переводом на русский язык [7];
- фотографии образцов упаковок [8];
- копия справки об объемах продаж компрессоров «Embraco ASPERA» с переводом на русский язык [9];
- копии договоров, заключенных «Embraco Europe S.r.l.» с российскими компаниями ООО "Стройкомплекс", ООО "Газрембыт", ООО "Русский холод - Монтаж" и т.д. [10];
- список официальных дистрибьюторов Embraco Europe S.r.l. в России [11];
- каталоги и копии листов технической документации на продукцию «Embraco ASPERA» [12];
- копии счетов [13];
- копии листов официально утвержденного дизайна упаковок компрессоров и официально утвержденных требований к заводским клеймам [14];
- информация о владельце доменов www.embraco.com и www.embraco-aspera.ru [15];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 19 февраля 2015 г. по делу № СИП-164/2014 [16].

Правообладателю товарного знака по свидетельству № 496560 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии с приложением материалов возражения. На заседании коллегии, состоявшемся

16.09.2015, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- бренд "ASPERA" изначально принадлежал одноименной итальянской компании, производившей компрессоры в Италии. Правообладатель начинал работать именно с этой компанией Aspera srl (Италия), и первым начал продвигать их продукцию на Российском рынке. До этого на рынке были только случайные продавцы небольших партий итальянских компрессоров, и мало кто знал этот бренд в России;

- используя различные юридические лица (компании Глория, Глория-Холод и т.д.) и свой предпринимательский статус, Д.Н. Юдин начал продвижение итальянских компрессоров на рынке России. Среди покупателей 1995-2000 годов продукция компании Aspera четко ассоциируется с представителем и продавцом итальянских компрессоров в России - компанией Глория, учредителем которой был Д.Н. Юдин, и впоследствии его супруга;

- в 1994 году компанию «Aspera srl» купила конкурирующая группа Embraco (Бразилия), и она начала продвигать свой бренд Embraco. Используя популярность итальянских компрессоров в Европе, компания Embraco решила использовать сдвоенный бренд «Embraco Aspera», при этом поставив свое слово первым, как бы заставляя потребителей произносить новое слово-приставку и запоминать его. Бренд «Embraco Aspera» зарегистрирован везде, где только можно;

- компания Embraco Europe целенаправленно развивала именно свой бренд «Embraco», не собираясь поддерживать и развивать устаревший бренд «ASPERA». Тот факт, что концерн Embraco (Бразилия) зарегистрировал свой бренд практически во всех странах, но не в России, подтверждает, что компания не интересовалась и не собиралась работать на Российском рынке, не имея к нему интереса вплоть до 2012 года;

- со временем, компания Embraco (Бразилия) не смогла устоять на рынке и потеряла свою независимость и самостоятельность – в 2010 году произошло недружественное поглощение американским концерном Whirlpool (США). На 2012 год багаж компании Whirlpool (США) составил 66 компаний по всему миру,

производящих весьма разные продукты. Компания Whirlpool сразу же интенсивно начала поиск новых дилеров и стала открывать новые контракты, на сайте указанных их наименования, но все вместе взятые они не могут продать и половины объема бывшего дилера - ООО «Глория», выполнявшего фактически роль генерального дистрибьютора;

- на 2011 год правообладатель имел значительно развитый бизнес по продаже компрессоров «Embraco Aspera» в России, и продавал более 70 000 шт. в год. В 2012 году компания Embraco Europe srl, согласно стратегии Whirlpool, официально объявила о смене бренда «Embraco Aspera» на «Embraco», со слоганом "power in charge on". Данный факт зафиксирован на официальном сайте компании. Данные действия подтверждают отсутствие намерений производить компрессоры под старым брендом «ASPERA» и поддерживать его;

- с 1998 года компрессоры выпускались под сдвоенным брендом «Embraco Aspera». В 2012, 2013, 2014, 2015 годы компанией «Embraco Europe» производились компрессоры только с брендом «Embraco»;

- очевидно, бренд «ASPERA» не несет никакой коммерческой нагрузки и просто не используется компанией «Embraco Europe». Можно полагать, что за 17 лет деловая репутация бренда "Aspera" в классе 7 МКТУ утрачена и забыта. Правообладатель, убедившись, что бренд «ASPERA» был никому не нужен, а компания Embraco Europe произвела ребрендинг на новый бренд, я решил зарегистрировать бренд «ASPERA» и продвигать свои компрессоры под этим брендом, имея хорошую популярность и связи на рынке России

К отзыву приложены распечатки листов «EMBRACO Code of Ethics» на английском языке (на двух листах имеются пометки в виде русского текста) [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.07.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-16]. Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний «Embrasco» и осуществляет деятельность в области производства и реализации компрессоров и компрессорно-конденсаторных установок. Данная продукция используется в торговых холодильниках, морозильных камерах, льдогенераторах и автоматах мягкого мороженого. Также следует отметить, что лицо, подавшее возражение, является владельцем знаков, зарегистрированных в установленном порядке на территории других стран. Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие спорных взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и Д.Н. Юдиным, осуществляющим деятельность по реализации компрессоров лица, подавшего возражение.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству № 496560 в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ASPERA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно мотивов возражения по основаниям статьи 10-bis Парижской конвенции, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

Что касается мотивов возражения по основаниям статьи 6-septies Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств-участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Из пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции следует, что если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего

собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование. В соответствии с пунктом 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Из материалов дела следует, что заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана ИП Д.Н. Юдиным 23.07.2012, соответственно, государственная регистрация товарного знака была осуществлена на имя указанного лица 24.09.2013.

В материалах возражения [1] содержатся сведения о том, что на имя компании «Эмбрако Юроп С.р.Л.» на территории Италии зарегистрированы товарные знаки: «**aspera**» (регистрация № 0000912927, дата подачи – 22.01.1971, дата регистрации – 03.04.1971) и «**aspera**» (регистрация № 0001405648, дата подачи – 03.11.2010, дата регистрации – 17.01.2011) в отношении товаров 07 класса МКТУ: «компрессоры для холодильного оборудования и кондиционеров воздуха».

Вышеизложенное свидетельствует о том, что на дату подачи оспариваемого товарного знака – 23.07.2012, у компании «Эмбрако Юроп С.р.Л.» имелось исключительное право на знак «aspera», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «ASPERA». Сходство знаков обусловлено фонетическим и семантическим (per aspera ad astra – лат. через тернии к звездам) тождеством сопоставляемых слов.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, в качестве обоснования существования договорных отношений с правообладателем оспариваемого товарного знака представлены договоры [5] с ООО «Глория» и указано на то, что правообладатель и указанная компания являются аффилированными (учредителем ООО «Глория» выступает супруга Д.Н. Юдина, а сам он является ее ликвидатором, а также одним из учредителей последующих компаний ООО «Глория-Холод» и ООО «Холод») [4].

Анализ представленных материалов показал, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, имело договорные отношения с ООО «Глория» (см. контракты [5]). При этом следует указать, что данные контракты представляют собой договоры купли-продажи (продавец обязуется продать, а покупатель принять и оплатить – п. 1 контракта) и не являются агентскими.

Анализ выписки из ЕГРЮЛ [4] позволил установить, что учредителем ООО «Глория» является И.Н. Юдина, а Д.Н. Юдин выступает ликвидатором. Коллегия обращает внимание, что в соответствии со статьями 61 и 62 Кодекса при ликвидации юридического лица его учредители (участники) или орган, принявший решение о ликвидации назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. При этом законодательство не содержит установлений о том, кто может выступать в качестве ликвидатора (им может быть один из учредителей или сотрудников предприятия, а также любое постороннее лицо на основании договорных отношений с предприятием). Таким образом, аффилированность правообладателя с ООО «Глория» материалами возражения не доказана.

Что касается переписки лица, подавшего возражение, с правообладателем [6] и претензионного письма (меморандума) [7], коллегия отмечает, что все официальные документы касаются ООО «Глория» и подписаны или адресованы И. Юдиной. Согласно представленным документам Д.Н. Юдин осуществлял лишь электронную переписку, которая не может рассматриваться в качестве

убедительного доказательства полномочий данного лица действовать от имени ООО «Глория».

Кроме того, целесообразно обратить внимание, что правообладатель (ИП Д.Н.Юдин) получил статус индивидуального предпринимателя 17.12.2010, а один из представленных контрактов [5] датирован 2009 годом.

Изложенное позволяет установить, что в материалах возражения не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что Д.Н. Юдин имел право действовать от имени ООО «Глория» или был аффилированным с ним лицом, а также о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака сам правообладатель или через аффилированных лиц был связан с лицом, подавшим возражение, агентскими взаимоотношениями.

Таким образом, недоказанность наличия агентских взаимоотношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, не позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству № 496560 не соответствует требованиям, установленным положениями статьи 6-septies Парижской конвенции.

Вместе с тем, необходимо отметить, что представленные с возражением документы [5, 9-15] позволяют усмотреть, что до даты приоритета лицо, подавшее возражение, активно и широко использовало в своей деятельности обозначение «aspera» («ASPERA»).

Так, представленные контракты [5] свидетельствуют о том, что хозяйственная деятельность лица, подавшего возражение, по производству и продвижению компрессоров, компрессорно-конденсаторных агрегатов и частей и деталей к ним, на территории Российской Федерации началась, по меньшей мере, с 2009 года, т.е. до даты приоритета (23.07.2012) оспариваемого товарного знака, и осуществляется по настоящее время.

При этом показаны договорные обязательства с различными компаниями. В частности, в материалах дела присутствуют документы [5, 10], среди которых договоры 2011-2012 годов: контракт с ООО «Глория» (№ 01/12-11/2011 от 01.12.2011), соглашение о продаже с ООО «Газрембыт» (№ 01 от 23.03.2011),

соглашение о продаже с ООО «Русский холод-Монтаж» (№ 01 от 13.01.2011), дистрибьюторское соглашение с ООО «Стройкомплекс» (от 08.06.2012) и т.д.

Согласно справке (декларации) об объемах продаж [9] количество компрессоров «Embraco aspera», реализованных на территории Российской Федерации за период 2009-2013 г.г., составило более 870 тыс. единиц.

Также, коллегией приняты во внимание материалы [14], позволяющие визуализировать рассматриваемое средство индивидуализации и свидетельствующие о том, что в 2004 году компанией «Эмбрако Юроп С.р.Л.» были разработаны макеты дизайна упаковок товаров, а также пломб для упаковок товара (контейнеры, прицепы). На представленных макетах и пломбах нашли отражения

такие обозначения как: «ASPERA», «», «».

Обозначение «» присутствует и в каталогах и документации [12].

При этом характер исполнения маркировки свидетельствует о том, что обозначения «embraco» и «aspera» не образуют связанной по смыслу или графически композиции, что подтверждается и тем, что при рекламе продукции в ряде случаев используется маркировка, еще более разделяющая слова «embraco» и

«aspera» (, ).

Целесообразно указать, что законодательство не содержит запрета на совместное использование нескольких обозначений и товарных знаков при маркировке производимых товаров/оказываемых услуг. В этой связи коллегия считает, что одновременное использование обозначения «aspera» в составе композиции, дополнительно содержащей элемент «embraco», не опровергает выводов об использовании обозначения «ASPERA» на производимой продукции.

При этом, коллегия исходила из того, что, как было отмечено выше, сравнительный анализ обозначения «aspera» и оспариваемого товарного знака «ASPERA» показал их сходство, поскольку они являются тождественными в фонетическом и семантическом отношениях словесными элементами

«aspera/ASPERA», различное шрифтовое исполнение которых в сравниваемых средствах индивидуализации (строчные-заглавные буквы) существенно не влияет на запоминание обозначений в целом. При этом клейма [14] на упаковках показывают использование слова «ASPERA», выполненного именно заглавными буквами.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака словесный элемент «ASPERA» был известен как маркировка, сопровождающая продукцию, производимую лицом, подавшим возражение.

Коллегия отмечает, что изложенные обстоятельства опровергают декларативный довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не маркирует более 15 лет производимые компрессоры обозначением «aspera» и не заинтересовано в его правовой охране на территории Российской Федерации.

Что касается товаров, в отношении которых действует правая охрана товарного знака и осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ:

07 – компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников;

35 – демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Таким образом, товары 07 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой различного вида компрессоры, а услуги 35 класса МКТУ относятся к маркетинговым исследованиям, рекламе, продвижению и реализации товаров.

Коллегия отмечает, что маркетинговые исследования - это сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений, а продвижение товаров – это любая форма сообщений, к которым предприятие прибегает для того, чтобы довести до потребителей преимущества того или иного товара и побудить их к его приобретению. Кроме того, под продвижением также понимается комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются: увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов. В практическом маркетинге есть достаточно много способов продвижения. Условно их можно разбить на две категории: традиционный маркетинг и Интернет-маркетинг.

Как было отмечено выше, анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-15] показал, что лицо, подавшее возражение, специализируется в области производства и продвижения на рынок компрессоров, компрессорно-конденсаторных агрегатов и деталей к ним.

Сопоставление товаров 07 класса МКТУ показывает, что товары, производимые и реализуемые лицом, подавшим возражение, либо идентичны, либо однородны товарам, указанным в перечне 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей. Что касается услуг, то коллегия отмечает, что деятельность по производству товаров неразрывно связана с

деятельностью по продвижению и реализации потребителям товаров (данные услуги являются сопутствующими производству товаров, в том числе компрессоров).

С учетом фонетического и семантического тождества сопоставляемых обозначений все товары и услуги 07 и 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака признаны коллегией однородными сфере деятельности лица, подавшего возражение.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия усматривает, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496560 полностью.