


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 01.04.2024, поданное ООО «АРТКЕРА», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 793913, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2020710158, поданной 29.02.2020, зарегистрирован 25.01.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 793913 на имя ООО «АМ ГРУПП», г. Лобня (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.04.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 793913 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №793913 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность ООО «АРТКЕРА» корреспондирует услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- товарный знак по свидетельству №793913 не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент, являющийся сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло раньше.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с дополнениями к возражению от 12.04.2024 были представлены следующие материалы (копии):

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АРТКЕРА»;
2. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2024 по заявке № 2023725493;
3. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2024 по заявке № 2023725494;
4. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2024 по заявке № 2023725495;
5. Скриншот интернет-страницы со сведениями сервиса «Whois» в отношении доменного имени artkera.ru;
6. Скриншот интернет-страницы <https://artkera.ru/news/salon-plitka-me>;
7. Скриншот интернет-страницы <https://artkera.ru/news/kazan>;
8. Скриншот интернет-страницы <https://artkera.ru/news/samara>;
9. Скриншот интернет-страницы <https://artkera.ru/news/prezentatsiya-kollektsij-tmalacera-dlya-dizajnerov>;
10. Скриншот интернет-страницы <https://artkera.ru/news/salon-ceramic-hall>;
11. Скриншот интернет-страницы <https://www.almaceramica.ru/news/Novyy-distribyutorpo-CFO-i-Nizhegorodskoy-oblasti>;
12. Устав ООО «АРТКЕРА» от 20.01.2014;

13. Лист изменений в Устав ООО «АРТКЕРА» от 17.07.2014;
14. Лист изменений в Устав ООО «АРТКЕРА» от 04.12.2014;
15. Лист изменений в Устав ООО «АРТКЕРА» от 06.02.2019;
16. Устав ООО «АРТКЕРА» от 15.07.2020;
17. Свидетельство на товарный знак № 556656 «AltaCera» с приоритетом от 07.07.2014;
18. Договор поставки №468/19-ЗКИ от 13.12.2019;
19. Товарные накладные, счета-фактуры.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №793913 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №793913, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «the.artceram» является товарным знаком итальянской фабрики «A.R.T. CERAM. S.R.L.», осуществляющей производство сантехнического оборудования и принадлежностей (умывальники, сантехника, ванны, зеркала, душевые поддоны). Официальный сайт фабрики: <https://www.artceram.it/en/>. Товарный знак «the.artceram» зарегистрирован 23.10.2016, товарный знак «artceram» зарегистрирован 22.06.2017;

- оспариваемый товарный знак «the.artceram» был зарегистрирован на территории Российской Федерации с целью защиты интеллектуальной собственности фабрики при реализации ее продукции на территории Российской Федерации. Эксклюзивным дистрибьютором продукции фабрики является компания ООО «АМ Групп», что подтверждается официальным письмом фабрики от 27.04.2017;

- компания ООО «АМ Групп» осуществляет импорт продукции фабрики на территорию Российской Федерации. Поставка продукции фабрики осуществляется по контрактам. В настоящее время поставка продукции фабрики осуществляется по контракту №10-01 от 10.01.2023;

- довод ООО «АРТКЕРА», касающийся соотношения дат возникновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование, является несостоятельным. Дата возникновения исключительного права на фирменное наименование ООО «АРТКЕРА» 29.01.2014. Дата подачи заявки №2020710158 на товарный знак по свидетельству №793913 - 29.02.2020. Однако, при этом не учтено, что данный товарный знак был зарегистрирован в отношении продукции итальянской фабрикой «A.R.T. CERAM. S.R.L.». Фабрика была зарегистрирована 24.02.1982, что подтверждается выпиской из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства. Таким образом, фабрика «A.R.T. CERAM. S.R.L.» была зарегистрирована раньше регистрации ООО «АРТКЕРА». Соответственно, исключительное право на фирменное наименование фабрики «A.R.T. CERAM. S.R.L.» возникло ранее, чем у ООО «АРТКЕРА»

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

20. Копия письма фабрики «A.R.T. CERAM. S.R.L.» от 27.04.2017;

21. Копия контракта №10-01 от 10.01.2023;

22. Выписка из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства от 19.01.2024;

23. Перевод на русский язык Выписки из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства от 19.01.2024;

24. Копия свидетельство о регистрации товарного знака «the.artceram»;

25. Копия свидетельство о регистрации товарного знака «artceram».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №793913.

Корреспонденцией от 20.05.2024 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- наличие у третьих лиц каких-либо фирменных наименований не имеет отношения к настоящему делу и не устраняет несоответствие товарного знака требованиям пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса;

- единственным доводом, заявленным правообладателем (ООО «АМ Групп») в защиту оспариваемого товарного знака, является то, что некая итальянская компания «A.R.T. CERAM S.R.L.» также имеет фирменное наименование, которое имеет некоторое сходство с оспариваемым товарным знаком, а также обладает исключительными правами на два товарных знака Европейского Союза. Вместе с тем, обладателем исключительного права на оспариваемый товарный знак является ООО «АМ Групп», участниками которого, согласно данным ЕГРЮЛ, являются два гражданина России: Сорокин Олег Анатольевич (70%) и Канджо Ясер Хадж Джалаби (30%). Наличие у третьего лица, не являющегося правообладателем и не аффилированного с правообладателем, какого-либо фирменного наименования или товарных знаков не имеет отношения к настоящему делу;

- представленный контракт подтверждает лишь, что ООО «АМ Групп» приобретает товары производства «A.R.T. CERAM S.R.L.». Никакие вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью в данном договоре не урегулированы. При этом в тексте договора фирменное наименование компании имеет другое написание, отличное от данных торгового реестра: «ARTCERAM SRL», что порождает сомнения в том, действительно ли выписка представлена в отношении указанной компании;

- во-вторых, даже если бы более раннее фирменное наименование или товарные знаки принадлежали самому правообладателю (ООО «АМ Групп») это также не имело бы значения для настоящего дела. Согласно п. 1.6 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утверждённому 20.02.2020 постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса если фирменное наименование лица, подавшего возражение, имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак. В данном пункте прямо

указано, что наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства индивидуализации. Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу № СИП-776/2016, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013). Таким образом, единственный аргумент правообладателя не имеет правового значения для разрешения настоящего спора.

С дополнениями к возражению лицом, подавшим возражение, представлена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АМ Групп» (26).

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

С учетом даты (29.02.2020) 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).

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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

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

№793913. При этом, согласно доводам возражения, ООО «АРТКЕРА» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Кроме того, согласно возражению, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в его состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент, являющийся сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло раньше. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №793913 по приведенным основаниям.

Оспариваемый товарный знак «  » является словесным и состоит из словесных элементов «the», «artceram», разделенных точкой и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №793913 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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 (1) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 29.01.2014, то есть до даты приоритета

оспариваемого товарного знака (29.02.2020).

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал следующее. Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак «the.artceram» образован двумя словесными элементами, часть «the» представляет собой артикль английского языка, который сам по себе обладает слабой различительной функцией, тогда как сильным элементом рассматриваемого знака является его словесный элемент «artceram», который способен прочитываться российским потребителем как «арткерам». Данный словесный элемент обладает высокой степенью фонетического сходства с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, - «АРТКЕРА». Указанное обусловлено наличием в сравниваемых словесных элементах близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением. В силу того, что оспариваемый знак и противопоставленное ему фирменное наименование не имеют семантических значений, провести их сравнение по смысловому критерию сходства не представляется возможным. Исполнение сравниваемых средств индивидуализации стандартным шрифтом сближает их графически. С учетом вышеизложенного, следует констатировать высокую степень сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему фирменного наименования.

В отношении осуществляемой ООО «АРТКЕРА» деятельности, данным лицом представлены материалы (5-19).

В соответствии с присвоенными кодами ОКВЭД, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая изделиями из керамики и стекла (код 46.44.1). Дополнительными видами деятельности ООО «АРТКЕРА» являются, в том числе, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами, торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах и т.д.

Материалы возражения содержат распечатки сайтов в сети Интернет (5-11), отражающие деятельность ООО «АРТКЕРА» по производству и реализации плитки

и керамогранита.

В распоряжение коллегии предоставлен договор поставки №468/19-ЗКИ от 13.12.2019 (19), согласно которому ООО «АРТКЕРА» является покупателем товаров у ПАО «Завод керамической плитки». В приложении №2 к договору (19) проиллюстрированы товары (бордюр, декор, плитка облицовочная, панно из двух плиток), реализуемые ПАО «Завод керамической плитки».

Что касается фактической деятельности, осуществляемой непосредственно ООО «АРТКЕРА», то данным лицом представлены многочисленные счета-фактуры и товарные накладные, отражающие реализацию им товаров в адрес третьих лиц. Согласно товарной накладной №6203 от 27.02.2019 и счет-фактура №5357 от 27.02.2019, товарно-транспортно накладной от 27.02.2019, товарной накладной №4471 от 29.01.2020, счет-фактуре №53755 от 29.01.2020, счет-фактуре №53755 от 29.01.2020, товарной накладной №4472 от 29.01.2020, счет-фактуре №53756 от 29.01.2020, товарной накладной №4473 от 29.01.2020, счет-фактуре №53757 от 29.01.2020 ООО «АРТКЕРА» поставляло ООО «ГРЕС» плитку облицовочную, плитку напольную, плитку настенную, бордюры, декоративные вставки, керамогранит. Согласно товарной накладной №27456 от 18.10.2018, счет-фактуре №22911 от 18.10.2018, товарной накладной №27457 от 18.10.2018, счет-фактуре №22912 от 18.10.2018, товарной накладной №1914 от 23.01.2019, счет-фактуре №1603 от 23.01.2019, товарной накладной №1912 от 23.01.2019, счет-фактуре №1601 от 23.01.2019, товарной накладной №1913 от 23.01.2019 от 23.01.2019, счет-фактуре №1602 от 23.01.2019, товарной накладной №12537 от 04.03.2020, счет-фактуре №60153 от 04.03.2020, товарной накладной №12536 от 04.03.2020 счет-фактуре №60152 от 04.03.2020, товарной накладной №12534 от 04.03.2020, товарной накладной №12534 от 04.03.2020, счет-фактуре №60150 от 04.03.2020 товарной накладной №12531 от 04.03.2020, счет-фактуре №60147 от 04.03.2020, товарной накладной №12529 от 04.03.2020, счет-фактуре №60145 от 04.03.2020, ООО «АРТКЕРА» реализовывало в адрес ООО «Керамо Трейд» облицовочную плитку, декоративные вставки, напольную плитку, настенную плитку, керамогранит, панно, декор, бордюры, облицовочную плитку. В целях последующей реализации ООО

«ГРЕС», ООО «КерамоТрейд» поставленных материалов ООО «АРТКЕРА» предоставило данным лицам в аренду технические панели, стенды.

Анализ вышеизложенных материалов позволяет установить факт реализации лицом, подавшим возражение, отделочных материалов в адрес третьих лиц. Указанный вид деятельности корреспондирует оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; маркетинг целевой; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной и оптовой продаже товаров», которые относятся к деятельности по продаже товаров, сопутствуют данной деятельности. В связи с изложенным, услуги, оказываемые ООО «АРТКЕРА», а также услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака могут быть оказаны одним лицом в отношении одного круга потребителей и, следовательно, являются однородными между собой.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №793913 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении всех оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Ссылка правообладателя на товарные знаки иного лица (итальянской фабрики «A.R.T. CERAM S.R.L.»), а также на импорт продукции данного лица в адрес правообладателя никак не преодолевает сделанных выше по тексту заключения выводов.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой средство индивидуализации другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по

своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому фонетическому сходству спорного слова, входящего в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его смысловая и визуальная связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

В рассматриваемом случае элемент «artceram», являющийся сходным с противопоставленным ему фирменным наименованием, занимает в знаке доминирующее положение, следовательно, основания для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с фирменным наименованием ООО «АРТКЕРА» в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №793913 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.