

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.05.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «АРТКЕРА», Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725495, при этом установила следующее.

ARTKERAGROUP

Комбинированное обозначение « *Get inspired with us* » по заявке №2023725495 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725495 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 19 класса и другой части услуг 35 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

– с товарным знаком «ARTECERA», зарегистрированным на имя «ШАНЬДУН ЮНЦЯНЬ КЕРАМИКС КО., ЛТД.», 255030, Б807 ПЕРАЛ КОММЕРШИАЛ БИЛДИНГ БЛОК, ЦЗЫБО СИТИ, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН, КИТАЙ (свидетельство №880040, приоритет от 30.11.2021), для однородных товаров 19 класса МКТУ;

– с товарным знаком «ARTECERA», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР», 350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 4, литер а1, оф. 15 (свидетельство №851648, приоритет от 07.04.2021), для услуг 35 класса МКТУ, квалифицированных однородными заявленным товарам и услугам 19, 35 классов МКТУ;

– с товарным знаком «the.artceram», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМ Групп», 141730, Московская область, г. Лобня, Краснополянский тупик, 2б (свидетельство №793913, приоритет от 29.02.2020), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении 10.05.2024, а также в дополнении к возражению от 02.08.2024, 02.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- с целью преодоления выдвинутого Роспатентом основания для отказа в регистрации товарного знака по настоящей заявке заявитель 01.04.2024 обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны всем противопоставленным товарным знакам,

- Решения Роспатента по возражениям против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №880040, №793913 вынесены 12.07.2024, возражения удовлетворены,

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку «the.artceram» по свидетельству №793913 признано недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, таким образом, противопоставление товарного знака «the.artceram» по свидетельству №793913 должно быть снято,

- предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку «ARTECERA» по свидетельству №880040 признано недействительным в отношении части товаров 19 класса МКТУ, а именно: «материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мозаики строительные; облицовки для стен строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; обшивки деревянные; панели для обшивки стен неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка для облицовки стен стеклянная; плитка для пола глазурованная; плитка для пола мозаичная; плитка керамическая; плитка керамическая для глиняных стен; плитка напольная неметаллическая; плитка напольная стеклянная; плитка настенная глазурованная; плитка настенная мозаичная; плитка строительная неметаллические; настилы неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические»,

- противопоставленный товарный знак «ARTECERA» по свидетельству №880040 более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих заявленных товаров 19 класса МКТУ: «аквариумы [конструкции]; балки неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусчатка неметаллическая; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; войлок для строительства; вольеры [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гонт кровельный; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери раздвижные неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски мемориальные неметаллические; древесина подделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; знаки дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся и немеханические, неметаллические; изгороди неметаллические; кабинки пляжные неметаллические; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кессоны для

строительных работ под водой; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепа дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы огнеупорные [шамот]; мачты неметаллические; мозаики строительные; молдинги для строительства неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; насесты; облицовки для стен строительные неметаллические; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; подмости неметаллические; подоконники неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка прессованная строительная; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; силосы неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыши; теплицы переносные неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; филенки дверные неметаллические;

флагиштоки [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень», поскольку они не являются однородными товарам, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака,

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №851648 признано отозванным и рассмотрение спора по нему прекращено, правообладатель подписал и передал ООО «АРТКЕРА» письма-согласия на регистрацию товарных знаков по заявкам №2023725493, № 2023725494, №2023725495 в отношении всех заявленных товаров и услуг,

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023725495 в отношении всего перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ и вышеперечисленных товаров 19 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Уведомление о принятии к рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ №880040,
2. Уведомление о принятии к рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №851648,
3. Уведомление о принятии к рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №793913,
4. Копия письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №851648,
5. Решение Роспатента от 12.07.2024 в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №793913,
6. Решение Роспатента от 12.07.2024 в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №880040.

Оригинал письма согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №851648 представлен на заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2024 (Приложение 7).

В материалы дела в корреспонденции от 28.08.2024, а также в дополнении от 25.09.2024 поступило возражение от компании «A.R.T. CERAM», Италия (Приложение 8) с обеспокоенностью возможной перспективой предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Доводы компании «A.R.T. CERAM» сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению лица, оказывающего услуги под обозначением «ARTKERA» с «A.R.T. CERAM» и его дистрибьюторами в различных странах, поскольку «A.R.T. CERAM» является крупнейшим мировым производителем и поставщиком сантехники,

- компания «A.R.T. CERAM» была зарегистрирована 24.02.1982, что подтверждается выпиской из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства, в соответствии с Реестром преобладающими видами деятельности «A.R.T. CERAM» являются «Производство керамической сантехники» и «Оптовая торговля другими материалами для облицовки», на официальном сайте A.R.T. CERAM в сети Интернет представлена информация о деятельности компании (www.artceram.it/en/),

- компания «A.R.T. CERAM» поставляет продукцию на большое количество европейских рынков, в том числе, на российский рынок, что подтверждается информацией из сети Интернет,

- эксклюзивным дистрибьютером продукции «A.R.T. CERAM» на российском рынке является компания ООО «АМ Групп» в соответствии с официальным письмом «A.R.T. CERAM» от 27.04.2017 (am-group.ru/en/catalog/the-artceram) и контрактом на поставку товара, «A.R.T. CERAM» дал поручение ООО «АМ Групп» зарегистрировать обозначение «the.artceram» на территории Российской Федерации в качестве товарного знака,

- компания «A.R.T. CERAM» является правообладателем ряда товарных знаков на территории Европы. Товарный знак «the.artceram» / «» зарегистрирован 08.11.2012 в Италии в отношении товаров и услуг 11, 35 и 38 классов МКТУ, в Европейском союзе - 23.10.2016 в отношении товаров и услуг 11 и 38 классов МКТУ, в Соединенном королевстве - 22.06.2017,

- заявленное обозначение и обозначение «artceram» являются сходными до степени смешения,

- услуга «Оптовая торговля другими материалами для облицовки» «A.R.T. CERAM» является однородной такой услуге 35 класса МКТУ в заявленном обозначении как «услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров через Интернет», а значит однородной всем услугам, в отношении которых заявителю было отказано в регистрации,

- заявителю должно быть отказано в удовлетворении возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725495 в связи с тем, что такая регистрация противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно вводит в заблуждение покупателей товара, маркированного обозначением «ARTKERA», в отношении изготовителя данных товаров, так как заявленное обозначение имитирует обозначение «ARTCERAM», которое используется для индивидуализации производства и продажи сантехники на территории Европы, Российской Федерации и стран СНГ,

- «A.R.T. CERAM» расценивает факт подачи заявки №2023725495 в качестве акта недобросовестной конкуренции, которая противоречит действующему законодательству.

На основании изложенного компания «A.R.T. CERAM» просит отказать заявителю в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

9. Выписка из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства на итальянском языке,

10. Выписка из Реестра предприятий Торговой палаты промышленности и сельского хозяйства (с переводом на русский язык),

11. Скриншоты сайта www.artceram.it,

12. Скриншоты выдачи Яндекса по запросу «A.R.T. CERAM»,

13. Письмо «A.R.T CERAM» в адрес ООО «АМ Групп»,

14. Контракт между «A.R.T CERAM» и ООО «АМ Групп»,

15. Скриншоты сайта www.am-group.ru,

16. Копия свидетельства на регистрацию товарного знака «the.artceram»,

17. Выгрузка с сайта TM View о товарном знаке «the.artceram» в Италии,

18. Выгрузка с сайта TM View о товарном знаке «the.artceram» в Англии,

19. Доверенность на представителя.

В свою очередь лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 18.09.2024 представило письменные пояснения в ответ на поступившую корреспонденцию от компании «A.R.T. CERAM», в частности сообщается:

- подача третьим лицом «возражений против государственной регистрации товарного знака по заявке» не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации,

- ООО «АРТКЕРА» не отрицает, что на территории Италии ведёт свою деятельность производящая сантехнику компания «A.R.T. CERAM S.R.L.»,

- в «возражении» не приведено никаких доказательств, подтверждающих реализацию «A.R.T. CERAM S.R.L.» товаров 19 класса и оказание данной компанией услуг 35 класса МКТУ третьим лицам на территории Российской Федерации,

- контракт №10-01 от 10.01.2023 таким подтверждением быть не может, поскольку по данному договору поставщик обязался реализовывать только сантехнику и только на территории Италии (п. 1.1 и п. 1.2 контракта), к контракту не приложены спецификации, инвойсы, накладные или любые другие документы, подтверждающие его реальное исполнение и поставку товара, это лишь рамочное соглашение о намерениях сторон,

- более того, десятый пакет санкций, вступивший в силу 25.02.2023, прямо запрещает поставку сантехники в Россию,

- выписка из торгового реестра не подтверждает фактическую реализацию товаров или оказание услуг, тем более на территории России,

- скриншоты сайта «A.R.T. CERAM S.R.L.» представлены без перевода и не могут быть учтены,

- сведения о товарных знаках «A.R.T. CERAM S.R.L.» за рубежом не имеют отношения к настоящему делу, тем более учитывая, что товарный знак ЕС зарегистрирован лишь в отношении товаров 11 класса и услуг 38 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным товарам 19 класса и услугам 35 класса МКТУ,

- «A.R.T. CERAM S.R.L.» не представило ни одного доказательства, подтверждающего возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем,

- учитывая данные обстоятельства, а также принимая во внимание отсутствие документов, происходящих непосредственно от «A.R.T. CERAM S.R.L.», и невозможность ведения данной компанией деятельности в России с учётом десятого пакета санкций ЕС, имеются обоснованные основания сомневаться в том, что именно «A.R.T. CERAM S.R.L.» инициировало подачу данного документа или вообще располагает информацией о данном споре, наиболее вероятным инициатором подачи «возражения» является ООО «АМ Групп», правовая охрана товарного знака по свидетельству №793913 которого была досрочно прекращена по возражению, поданному ООО «АРТКЕРА»,

- как установлено решениями Роспатента от 12.07.2024 по возражениям №2024В00887, № 2024В00888 ООО «АРТКЕРА» осуществляет реальную деятельность по реализации отделочных материалов,

- учитывая отсутствие однородности товаров и услуг, а также факт начала осуществления ООО «АРТКЕРА» своей деятельности ещё до выбора «A.R.T. CERAM S.R.L.» своего представителя на территории Российской Федерации заключения

контракта с ним, доводы о возможности введения потребителей в заблуждение являются несостоятельными,

- довод о недобросовестной конкуренции, заявленный от имени «A.R.T. CERAM S.R.L.» заявлен без учёта компетенции административного органа,

- в перечне приложенных документов имеется пункт 4, а именно доверенность на представителя, вместе с тем, сама доверенность к возражению по каким-то причинам не приложена, что приводит к выводу об отсутствии необходимых полномочий у лица, подписавшего «возражение».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит не приобщать и исключить из материалов дела поступивший от неустановленного лица документ под названием «Возражение против государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725495» с приложениями.

Изучив материалы дела, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (30.03.2023) поступления заявки №2023725495 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

ARTKERAGROUP

Знак « *Get inspired with us* » по заявке №2023725495 с приоритетом от 30.03.2023 является комбинированным, включает словесные элементы «ARTKERAGROUP», «Get inspired with us», выполненные стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде горизонтальной линии. В рамках поданного возражения регистрация товарного знака испрашивается в отношении части товаров 19 и всех услуг 35 классов МКТУ.

Для части услуг 35 класса МКТУ в соответствии с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023725495 заявленному обозначению присвоен номер свидетельства на товарный знак - №998099.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированные товарные знаки

[1]  «*Design delights space*» по свидетельству №880040, [2]  «ARTECERA» по свидетельству №851648, [3] «**the.artceram**» по свидетельству №793913, выполненные стандартным и оригинальным и шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» - правообладателем товарного знака по свидетельству [2] предоставлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по

заявке №2023725495 на имя ООО «АРТКЕРА» для всех заявленных товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ (Приложение 7).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ARTKERAGROUP



Так, сравниваемые обозначения «*Get inspired with us*» и «ARTECERA» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №851648 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №851648 для всех товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2023725495, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление [2].

Кроме того, в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения по заявленному обозначению.

Так, решением Роспатента от 12.04.2024 предоставление правовой охраны по противопоставленному товарному знаку [3] признано недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана сохранена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Ввиду прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [3] в отношении услуг 35 класса МКТУ, о чем опубликованы сведения 12.07.2024 в официальном бюллетене Роспатента №13 за 2024 год, а также с учетом наличия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] для всех услуг 35 класса МКТУ препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены заявителем.

Заявленное обозначение по заявке №2023725495 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2023725495 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что словесные элементы «ARTKERAGROUP» и «ARTECERA», входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], являются сходными по фонетическому критерию.

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.

Словесные элементы «ARTKERAGROUP» возможно рассматривать как состоящее из двух лексических единиц в слитном написании, на начальную часть «ARTKERA», входящую в фонетический ряд обозначения «ARTKERAGROUP»,

падает основное ударение в силу его первоначального и наиболее значимого расположения. Словесный элемент «GROUP», входящий в состав обозначения ARTKERAGROUP», в силу своего расположения в знаке, а также семантического значения («group» - группа, класс, <https://translate.academic.ru/group/xx/ru/>), является слабым элементом, ввиду чего существенным образом не влияет на различие сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о семантике исследуемых словесных элементов «ARTKERA» и «ARTECERA» не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию сходства.

В отношении визуального критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], можно говорить о совпадении латинского алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке.

В соответствии с изложенным, коллегия приходит к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Решением Роспатента от 12.04.2024 предоставление правовой охраны по противопоставленному товарному знаку [1] признано недействительным в отношении части товаров 19 класса МКТУ.

Правовая охрана сохранена в отношении следующего перечня товаров 19 класса МКТУ *«глина; глина кирпичная; гранит; грунт для изготовления кирпича; кирпичи; кирпичи огнеупорные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; мрамор; навесы [конструкции] неметаллические; обмазки [материалы строительные]; панели акустические неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; платформы сборные неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; покрытия дорожные неметаллические; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы*

строительные, содержащие асбест; стекло матовое строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; ступени лестниц неметаллические; терракота [строительный материал]; фигурки из камня, бетона или мрамора; элементы строительные из бетона» и услуг 42 класса МКТУ.

Заявитель, соглашаясь с наличием однородных позиций в части испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ с товарами 19 класса МКТУ, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], указывает, что претендует на правовую охрану в отношении следующего перечня товаров 19 класса МКТУ:

«аквариумы [конструкции]; балки неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусчатка неметаллическая; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; войлок для строительства; вольеры [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гонт кровельный; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери раздвижные неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; доски мемориальные неметаллические; древесина подделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; знаки дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся и немеханические, неметаллические; изгороди неметаллические; кабинки пляжные неметаллические; камеры покрасочные неметаллические; камыш для строительства; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; катки [конструкции] неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые неметаллические; колпаки дымовых труб неметаллические; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; курятники неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы

огнеупорные [шамот]; мачты неметаллические; мозаики строительные; молдинги для строительства неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; насесты; облицовки для стен строительные неметаллические; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; оливоин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; подмости неметаллические; подоконники неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка прессованная строительная; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; силосы неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыши; теплицы переносные неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; турникеты неметаллические; уголки неметаллические; удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; фанера клееная многослойная; филенки дверные неметаллические; флажки [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; хрусталь горный; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень».

Сопоставительный анализ сравниваемых перечней показал, что испрашиваемые товары 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; балки неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки

[конструкции] неметаллические; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вольеры [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери раздвижные неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; доски мемориальные неметаллические; дымоходы неметаллические; изгороди неметаллические; кабинки пляжные неметаллические; камеры покрасочные неметаллические; каркасы для парников неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; катки [конструкции] неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; кнехты швартовые неметаллические; кровли неметаллические; кровли со встроенными фотоэлементами, неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; курятники неметаллические; мачты неметаллические; молдинги для строительства неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; насесты; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; ограды неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; опалубки для бетона неметаллические; палатки торговые; перегородки неметаллические; подмости неметаллические; подоконники неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; резервуары из камня; свинарники неметаллические; силосы неметаллические; склепы неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыши; теплицы переносные неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; турникеты неметаллические; уголки неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; филенки дверные неметаллические; флаги [конструкции] неметаллические; формы литейные неметаллические; шпалы железнодорожные неметаллические» признаны однородными с товарам 19 класса МКТУ «материалы армирующие строительные неметаллические; навесы [конструкции] неметаллические; платформы сборные неметаллические; ступени лестниц неметаллические; рамы оконные неметаллические», противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные товары относятся к единой категории товаров «конструкции неметаллические», «конструкции и изделия неметаллические для строительных работ».

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ *«жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические»* относятся к категории сопутствующих с товарами 19 класса МКТУ *«рамы оконные неметаллические; стекло матовое строительное; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное»* противопоставленного товарного знака [1], поскольку производство оконных рам, включая остекление, может также включать сопутствующую функцию по изготовлению жалюзи, москитных сеток на окна, устанавливаемых как совместно с рамами при монтаже, так и изготавливаемых на производстве, например, встраиваемых жалюзи, где система регулировки света устанавливается в межстекольное пространство.

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ *«брусчатка неметаллическая»* признаны однородными с товарами 19 класса МКТУ *«плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; покрытия дорожные неметаллические»*, противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные товары относятся к единой категории товаров *«покрытия, материалы дорожные»*.

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ *«материалы огнеупорные [шамот]; оливин для строительных целей; сланцы; хрусталь горный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; щебень»* признаны однородными с товарами 19 класса МКТУ *«глина; глина кирпичная; гранит; грунт для изготовления кирпича; кирпичи; кирпичи огнеупорные; мрамор; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; терракота [строительный материал]»*, поскольку указанные товары относятся к единой категории товаров *«материалы твердые для строительства, материалы природные»*.

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ *«обшивки деревянные; обшивки для стен строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические»* подразумевают широкие формулировки, которые могут иметь широкую сферу применения в строительстве, в том числе, могут быть применимы для целей и функций звукоизоляции помещений. В этой связи коллегия соотносит указанные товары с товарами 19 класса МКТУ *«панели акустические*

неметаллические» противопоставленного товарного знака [1], признавая их однородными.

Таким образом, сравнительный анализ вышеуказанного перечня товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые товары являются однородными. В этой связи коллегия отмечает, что сравниваемые товары соотносятся как род/вид или относятся к одной родовой группе, в том числе могут быть отнесены к категории сопутствующих товаров, имеют возможность совместной реализации в отношении одного круга потребителей.

Для признания сравниваемых обозначений сходными в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса достаточно самой опасности смешения обозначений в торговом обороте.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а также однородность вышеуказанной части испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ соответствующим товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении вышеуказанных однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, такие испрашиваемые товары 19 класса МКТУ *«буи несветящиеся неметаллические; бумага строительная; войлок для строительства; геотекстиль; гонт кровельный; дефлекторы дымовых труб неметаллические; доска паркетная; доски для плавающего пола неметаллические; древесина подделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; знаки дорожные несветящиеся и немеханические, неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся и немеханические, неметаллические; камыш для строительства; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; колпаки дымовых труб*

неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы строительные; лесоматериалы, частично обработанные; мозаики строительные; облицовки для стен строительные неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; панели сигнальные неосвещаемые немеханические неметаллические; паркет; пиломатериалы строительные тонкие; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; покрытия броневые неметаллические; покрытия кровельные неметаллические; покрытия напольные деревянные; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; пробка прессованная строительная; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; удлинители для дымовых труб неметаллические; фанера клееная многослойная; черепица кровельная желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шифер кровельный; шпон», относящиеся к категории «трубы, трубопроводы», «изделия опознавательного оповестительные», «материалы облицовочные», «материалы кровельные», признаны коллегией неоднородными с товарами 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] ввиду того, что цели и условия применения сравниваемых товаров различны, они не являются товарами одного рода и вида, условия их производства и реализации не совпадают.

Коллегия также отметила в представленном Решении Роспатента от 12.07.2024 в отношении противопоставленного товарного знака [1] (Приложение б) тот факт, что плитка может быть изготовлена из глины, а также производство плитки и кирпичей может быть из одного материала, что само по себе не свидетельствует о наличии однородности данных видов товаров, поскольку иные признаки однородности не совпадают (различные родовые группы - природные материалы, включая горные породы/плитка, керамогранит, различный круг потребителей, условия их производства, включая различное применение).

В отношении поступившей в дело корреспонденции (Приложение 8) от итальянской компании «A.R.T. CERAM» с просьбой отказать заявителю в регистрации заявленного обозначения по заявке №2023725495 в качестве товарного

знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Прежде всего коллегия отмечает, что указанная корреспонденция, поступившая в дело по заявке №2023725495, квалифицируется коллегией как обращение от третьего лица, подписанное представителем компании «A.R.T. CERAM», что подтверждается представленной доверенностью (Приложение 19).

При оценке возможности неверного представления потребителей о производителе товаров 19 класса и лице, оказывающим услуги 35 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, коллегия изучила представленные материалы (9-18).

Из представленного обращения следует, что компания «A.R.T. CERAM» является правообладателем товарного знака «» в различных странах Европы в отношении товаров и услуг 11, 35 и 38 классов МКТУ (Приложение 11, 17, 18). Согласно выписке из торгового реестра преобладающими видами деятельности компании «A.R.T. CERAM» являются «Производство керамической сантехники» и «Оптовая торговля другими материалами для облицовки» (Приложение 9-10). Компания «A.R.T. CERAM» поставляет сантехническую продукцию на европейские рынки, в том числе, на российский рынок (Приложение 12, 15 - скриншоты Яндекса по запросу «A.R.T. CERAM», с сайта www.am-group.ru). Эксклюзивным дистрибьютером продукции компании «A.R.T. CERAM» на российском рынке является компания ООО «АМ Групп» (Приложение 13, 14, 16).

Вместе с тем представленных документов недостаточно для вывода о возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи

ARTKERAGROUP

заявленного обозначения «» с компанией «A.R.T. CERAM» как источника происхождения товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду чего у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение и применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи коллегия также отметила, что дистрибьютер, ООО «АМ Групп», является правообладателем противопоставленного товарного знака [3], правовая которого была частично досрочно прекращена по возражению, поданному ООО «АРТКЕРА», в отношении всех услуг 35 класса МКТУ (Приложение 5).

Что касается довода компании «A.R.T. CERAM» о том, что факт подачи заявки №2023725495 необходимо расценивать в качестве акта недобросовестной конкуренции, которая противоречит действующему законодательству, то в этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2024, изменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023725495.