

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2024, поданное ООО «Самарский Стройфарфор», Самарская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056693, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 06.04.2024 по заявке №2024737970 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.10.2024 за №1056693. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1056693 является Симонова Н.В., Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1056693 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарные знаки «**SANITA**», «», «**SANITA LUXE**», «» по свидетельствам №№679101, 409036, 674105, 409352 с приоритетами от 29.11.2017, от 06.04.2009, от 29.11.2017 и от 06.04.2009 соответственно, зарегистрированными, в том числе, в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ;

- товарные знаки лица, подавшего возражения, представляют собой серию, объединенную общим словесным элементом «SANITA»;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «SANITAS»/«SANITA», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- оспариваемый товарный знак не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить противопоставляемые друг другу обозначения на предмет семантического признака сходства;

- товары 20, 21 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 20, 21 классов МКТУ противопоставленных обозначений, так как сравниваемые товары имеют единое назначение, сферу применения и круг потребителей;

- противопоставленные товарные знаки обладают высоким уровнем известности в строительной отрасли;

- ООО «Самарский Стройфарфор» является одним из крупнейших предприятий Самарской области, специализирующихся на выпуске сантехники и керамогранита;

- под противопоставленными обозначениями на предприятии выпускается полный ассортиментный ряд санитарно-керамической продукции: унитазы, раковины, мебель для ванной, писсуары, биде, смесители и комплектующие;

- ассортимент продукции ООО «Самарский Стройфарфор» под противопоставленными товарными знаками широко представлен в крупных розничных магазинах, например: «Леруа», «ОБИ» и других, что подтверждается письмами дистрибьюторов (приложение №9), а также информацией, представленной в сети Интернет (приложение №7);

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 20, 21 классов МКТУ, следовательно, нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056693 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншот с платформы <https://searchplatform.rospatent.gov.ru/>, подтверждающий вынесение решения Роспатента от 25.09.2024 о государственной регистрации товарного знака и выдаче свидетельства на товарный знак по заявке №2024737970 от 06.04.2024;
2. Сведения о противопоставленных товарных знаках;
3. Выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-24-137191604 от 08.10.2024;
4. Сертификаты соответствия;
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.03.2008;
6. Лицензионные договоры на использование противопоставленных товарных знаков;
7. Скриншоты с сайтов, подтверждающие использование противопоставленных товарных знаков лицом, подавшим возражение;
8. Сведения о производстве, отгрузке продукции;
9. Письма дистрибьюторов.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, выступало посредством видео-конференц связи и указывало, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №1056693 оспаривается по пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса в

отношении всех товаров 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ, что было зафиксировано членами коллегии в соответствующей графе протокола.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.04.2024) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1056693 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1056693 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде овала, в который вписан словесный элемент «SANITAS», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №1056693 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарные знаки «», «», «», «» по свидетельствам №№679101, 409036, 674105, 409352 (с более ранними датами приоритета), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1056693 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 20, 21 классов МКТУ.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056693 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «», «», «»,

«» по свидетельствам №№679101 [1], 409036 [2], 674105 [3], 409352 [4] представляют собой словесные и комбинированные обозначения, принадлежащие одному лицу (ООО «Самарский Стройфарфор»), при этом их объединяет общий словесный элемент «SANITA», который является основной для вариации серии товарных знаков лица, подавшего возражения.

Коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «SANITAS», который выполнен крупным шрифтом в его центральной части и обращает на себя внимание потребителей.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «SANITAS»/« SANITA» (различаются только в одном конечном звуке «С»), что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Визуально оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленными обозначениями [1-4], так как и само оспариваемое обозначение, и указанные обозначения [1-4] выполнены буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «SANITAS» оспариваемого товарного знака не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленными обозначениями [1-4] по семантическому критерию сходства.



В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В возражении лицо, его подавшее, указывало, что товары 20, 21 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 20, 21 классов МКТУ противопоставленных обозначений, так как сравниваемые товары имеют единое назначение, сферу применения и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание лица, подавшего возражение, на то, что оспариваемый товарный знак не был зарегистрирован решением Роспатента от 25.09.2024 в отношении товаров 20, 21 классов МКТУ. Правовая охрана была предоставлена в отношении товаров 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствует предмет исследования однородности товаров 20, 21 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 20, 21 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

При этом коллегия полагает, что товары 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 11, 20, 21 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], так как сравниваемые товары относятся к разным видам, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей (иное возражением от 16.10.2024 не доказано).

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1056693 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (приложения №№4, 5, 7, 8, 9) показывают, что лицо, подавшее возражение вводит в гражданский оборот сантехнические средства (например, раковины, умывальники, биде) и их комплектующие, при этом маркирует свою продукцию противопоставленными товарными знаками [1-4].

Между тем, оспариваемые товары 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ относятся совершенно к иным видам товаров (одежда, пищевая продукция, безалкогольные и алкогольные напитки, табачная продукция) и не являются однородными продукции лица, подавшего возражения.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 25, 29, 30, 32, 34 классов МКТУ, следовательно, не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1056693.**