


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588982, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Шахкельдяна Армена Алексеевича, г. Ставрополь и ООО ТПК «Арида», г. Ставрополь (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2015725138 с приоритетом от 11.08.2015 зарегистрирован 29.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №588982 на имя Гамидовой Ирины Алиевны, 357204, Ставропольский край, Минераловодский р-н, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, 2, кв. 24 (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №588982 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8, 9 (1) статьи 1483 Кодекса.


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО ТПК «Арида» имеет исключительное право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляет деятельность по производству и введению в гражданский оборот предметов мебели,

однородную товарам и услугам, приведенным в товарном знаке по свидетельству №588982, при этом фирменное наименование ООО ТПК «Арида» и товарный знак по свидетельству №588982 являются сходными до степени смешения;

- товарный знак по свидетельству №588982 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товар, поскольку является сходным до


степени смешения с обозначениями «», «», «»,

«», которое в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовалось лицом, подавшим возражение, при производстве и введении в гражданский оборот однородных товаров и услуг;

- при этом Шахкельдян А.А. и ООО ТПК «Арида» являются аффилированными лицами;

- лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществлялось продвижение товара посредством рекламы в сети Интернет на сайтах [www.aridamebel.ru](http://www.aridamebel.ru) и [www.аридамебель.ru](http://www.аридамебель.ru), администратором которых является Данилян И.А., сестра Шахкельдяна А.А., распространения полиграфической рекламной продукции со сведениями о выпускаемых товарах, участия в выставках;

- ООО ТПК «Арида» подало заявку №2015725869 с приоритетом от 18.08.2015 на

регистрацию комбинированного товарного знака «» для товаров и услуг 06, 20, 35 классов МКТУ, по результатам экспертизы которого было направлено уведомление со ссылкой на оспариваемый товарный знак по свидетельству №588982;

- ООО ТПК «Арида» обладает исключительным авторским правом на произведение искусства (логотипы), возникшим ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588982 недействительным в отношении всех товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

1. Копия свидетельства ОГРНИП Шахельдяна А.А.;
2. Копия свидетельства ИНН ООО ТПК «Арида»;
3. Копия устава ООО ТПК «Арида»;
4. Копия свидетельства ОГРН ООО ТПК «Арида»;
5. Копия свидетельства ИНН ООО ТПК «Арида»;
6. Копия решения об учреждении ООО ТПК «Арида»;
7. Копия приказа о приеме на работу генерального директора ООО ТПК «Арида»;
8. Распечатка сведений о товарном знаке №588982 из открытых реестров Роспатента;
9. Копии сертификатов соответствия;
10. Копии деклараций о соответствии;
11. Копии договоров и товарных накладных на поставку комплектующих;
12. Фотографии производственных помещений;
13. Копии благодарственных писем;
14. Копии договоров поставки, товарных накладных и счетов-фактур к ним;
15. Копия дистрибьюторского договора от 01.03.2013 г.;
16. Копия договора аренды от 30.11.2012 г. и платежных поручений к нему;
17. Копия договора аренды от 01.05.2014 г.;
18. Копия договора о предоставлении услуг от 10.01.2014 г., приложений, счетов, актов и платежного поручения к нему;
19. Фотографии фирменного магазина;
20. Копия каталога от 2011 г.;
21. Копии договора №24/13 от 14.03.2013 г., договора №12/15 от 13.01.2015 г., товарных накладных к ним, изготовленных обложек;
22. Копии договора №41 от 24.03.2014 г., счета и товарной накладной к нему, макета для согласования, изготовленной брошюры;

23. Копия от 04.08.2014 г., счета, акта, макета к нему, письма-поручения, а также изготовленного буклета;

24. Копия договора от 23.03.2015 г., приходных ордеров и счетов-фактур к нему, изготовленных буклетов;

25. Копии рекламных буклетов и листовок;

26. Копия заявки-договора от 21.01.2014 г. и от 12.12.2014 на участие в выставке «UMIDS 2014», «UMIDS 2015», сопроводительной документации, фото с выставки;

27. Копия договора на участие в выставке «МЕБЕЛЬ-2015» от 23.04.2015 г., сопроводительной документации к нему, фото и видео с выставки;

28. Копии дипломов и сертификатов с выставок;

29. Распечатки сведений Whois о доменных именах aridamebel.ru и аридамебель.рф;

30. Копия договора на оказание телематических услуг;

31. Копия договора на предоставление права пользования доменным именем от 18.11.2011 г.;

32. Копия договора на разработку сайта от 17.06.2013 г.;

33. Скрин-шоты (снимки экрана) страниц Интернет-сайтов [www.aridamebel.ru](http://www.aridamebel.ru) и [www.аридамебель.рф](http://www.аридамебель.рф);

34. Нотариальные протоколы осмотра сайта [www.aridamebel.ru](http://www.aridamebel.ru);

35. Распечатка сведений по заявке №2015725869 из открытых реестров Роспатента;

36. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.06.2016 г.;

37. Копия договора на разработку логотипа от 20.04.2013 г.;

38. Распечатки почтового ящика Татаринцева А.А.;

39. Копия акта выполненных работ №1 от 01.08.2013 г.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №588982, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не

представил, и в корреспонденции, поступившей 09.03.2017, просил рассматривать возражение в свое отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.08.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (1) 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 его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, 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.

В соответствии с положениями пункта 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 наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


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

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №588982 и фирменное наименование ООО ТПК «Арида». В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации мебели и услуг, связанных с ее продажей. Кроме того, в возражении указывается на нарушение принадлежащего Индивидуальному предпринимателю Шахкельдяну А.А. авторского права на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку. При этом из материалов дела усматривается, что между ООО ТПК «Арида» и Шахкельдяном А.А. имеются организационно-хозяйственные связи, свидетельствующие об аффилированности этих лиц.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и

правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО ТПК «Арида» и Индивидуального предпринимателя Шахкельдяна А.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558982.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №588982 с приоритетом от 11.08.2015 является комбинированным, представляет собой прямоугольник, выполненный в красном и темно-красном цветовом исполнении, в верхней части которого расположено изображение комбинации из геометрических фигур в виде четырех наклонных линий, при этом последняя линия имеет косой срез и меньший размер, чем остальные линии, а первая линия - небольшое горизонтальное ответвление. Под указанным изобразительным элементом расположен словесный элемент «АРИДА», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположены словесный элемент «фабрика мебели», а ниже – «эксперт комфорта!», выполненные стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «фабрика мебели» исключен из правовой охраны. Все словесные и изобразительные элементы выполнены в белой цветовой гамме. Товарный знак по свидетельству №588982 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №588982 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и нарушает исключительное право ООО ТПК «Арида» на фирменное наименование.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает в свой состав доминирующий словесный элемент «АРИДА», на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Доминирующий словесный элемент «АРИДА» тождественен отличительной части фирменного наименования лица,

подавшего возражение. Индивидуализация товаров (услуг) и юридического лица происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе как товарного знака по свидетельству №588982, так и фирменного наименования ООО ТПК «Арида».

Как следует из материалов возражения [4] право на фирменное наименование возникло у ООО ТПК «Арида» с даты его регистрации в ЕГРЮЛ, а именно 11.10.2011 г., а значит, до даты приоритета (11.08.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №588982.

При этом все представленные документы свидетельствуют о том, что деятельность ООО ТПК «Арида» связана с производством предметов мебели и их продажей.

В подтверждение представлены договоры и товарно-транспортные накладные на поставку комплектующих для производства мебели за 2011-2015 года [11], фотографии производственных помещений [12], благодарственные письма от партнеров и контрагентов [13].

О введении мебели в гражданский оборот свидетельствуют сертификаты соответствия и декларации о соответствии на мебель [9], [10], выданные ООО ТПК «Арида», договоры поставки мебели и товарно-транспортные накладные за 2012-2015 годы [14], дистрибьюторский договор от 01.03.2013 [15].

Из документов [15] - [19] усматривается, что в соответствии с упомянутым дистрибьюторским договором [15] реализации мебели «АРИДА», произведенной ООО ТПК «Арида», осуществляется в одноименном мебельном магазине.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения [20] - [25] о рекламе выпускаемой ООО ТПК «Арида» мебели под обозначением «АРИДА», среди которых договоры на изготовление полиграфической продукции в виде буклетов, каталогов, листовок за 2013 – 2015 годы, сами каталоги продукции. Кроме того, в целях продвижения своей продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака (в частности, в апреле 2014 и 2015 годов) ООО ТПК «Арида» принимало участие в специализированной выставке мебельной продукции «UMIDS 2014» и



«UMIDS 2015», что подтверждается соответствующими договорами [26], сертификатами участника выставки [28].

Представленные распечатки сведений о доменных именах [29], а также договор о предоставлении пользования доменным именем №ДИ 1 от 18.11.2011 [31] свидетельствуют о том, что уже в 2011 году были зарегистрированы доменные имена aridamebel.ru, aridamebel.com, аридамебель.рф, право пользования которыми принадлежит ООО ТПК «Арида». В возражении также приведены данные [32], [33], [34], свидетельствующие о наличии у ООО ТПК «Арида» официального сайта. При этом протоколом осмотра архивной информации в сети Интернет [34] зафиксировано наличие на страницах сайта информации о выпускаемой мебели на 20.10.2014, т.е. на дату, более раннюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, ссылка на сайт ООО ТПК «Арида» [www.aridamebel.ru](http://www.aridamebel.ru) содержится и в представленных буклетах продукции [25].

Вышеупомянутая рекламная продукция, сведения из сети Интернет, фотографии с выставок и фотографии магазина свидетельствуют о том, что произведенная ООО ТПК «Арида» мебель сопровождается обозначениями

«», «», «», «», сходными с оспариваемым

товарным знаком по свидетельству №588982 за счет наличия в их составе тождественных словесных и изобразительных элементов.

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №588982 лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот, продукцию, маркированную обозначением, воспроизводящим словесные и изобразительные элементы оспариваемого товарного знака, который ассоциируется именно с ООО ТПК «Арида».

Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются различными предметами мебели и ее комплектующими. В свою очередь услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги по продвижению товаров, в том числе услуги в сфере торговли. Таким образом, указанные товары и

услуги являются однородными деятельности, лица, подавшего возражение, осуществляемой под сходным до степени смешения обозначением и фирменным наименованием.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №588982 произведена в нарушение авторских прав лица, подавшего возражение, на словесно-графическую композицию, включающую изобразительные и






словесные элементы оспариваемого товарного знака «АРИДА», необходимо отметить следующее.


В соответствии с материалами дела [37] до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 20.04.2013, Индивидуальным предпринимателем Шахкельдяном А.А. был заключен договор с Татаринцевым А.А., предметом которого являлась разработка логотипа со словесным элементом «АРИДА».

Согласно акту выполненных работ от 01.08.2013 Татаринцевым А.А. были




разработаны четыре варианта логотипа («», «», «»,



«»), исключительные права собственности на которые в соответствии с п. 6.1 договора [39] перешли к Индивидуальному предпринимателю Шахкельдяну А.А.

Произведение искусства, включающее вышеуказанные четыре варианта



изображения, и оспариваемый товарный знак «» характеризуются наличием тождественных элементов (фрагментов), входящих в их состав.

При этом необходимо отметить, что наличие у Индивидуального предпринимателя Шахкельдяну А.А. авторских прав на произведение искусства, фрагменты которого входят в состав оспариваемого товарного знака, правообладателем этого товарного знака не оспаривается.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое воспроизводит произведение искусства или его фрагмент без согласия обладателя авторского права.

В материалах дела заявки №2015725138 отсутствует согласие Шахкельдяна А.А. на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия воспроизведения в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, охраняемого авторским правом, без согласия его правообладателя – лица, подавшего возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №588982 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, следует признать, что доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №588982 предоставлена в нарушение требований, предусмотренных 3 (1), 8, 9 (1) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588982 недействительным полностью.**