

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.12.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Карамелле», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  **mosaic** **caramelle**” по заявке № 2018721150 с приоритетом от 23.05.2018 зарегистрирован 20.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №716703 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Акварелле", Московская область, город Солнечногорск, (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 16, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703 в отношении всех товаров 01, 02, 16, 19 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3(1), 8 и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

В обоснование возражения лицо, подавшее возражение, указало, что под своим фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью "КАРАМЕЛЛЕ", которое сходно до степени смешения со спорным товарным знаком и зарегистрировано 11.01.2012, то есть ранее даты подачи заявки на спорный знак, ведет деятельность по производству и реализации своей продукции на российском рынке, имеет известность и узнаваемость, что является нарушением пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того компания указала на то, что предоставление правовой охраны спорному знаку не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку создает высокую вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя спорных товаров и исполнителя услуг. В обоснование указанного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на предусмотренное договорами поставки, обязательное требование к упаковке товара в фирменную коробку ООО «КАРАМЕЛЛЕ». Также в крупных розничных магазинах товар лица, подавшего возражение, представлен на фирменных стеллажах, а также проведена маркировка продукции штрих-кодами, содержащими информацию о лице, подавшем возражение.

Факт наличия прав ООО «Карамелле» на дизайн упаковки подтверждается согласованием фирменной упаковки с третьими лицами в 2012 году, фотографиями упаковки продукции 2015 года. Товарный знак по свидетельству № 716703 воспроизводит логотип и элемент дизайна упаковки, таким образом, для регистрации товарного знака на ООО «Акварелле» необходимо было согласие правообладателя - ООО «Карамелле». В отсутствии согласия ООО «КАРАМЕЛЛЕ» на регистрацию товарного знака, сходного с объектом его исключительных прав, такая регистрация нарушает требования пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703 недействительным в отношении всех товаров 01, 02, 16, 19 и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Учредительные документы: Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Карамелле»; Устав ООО «Карамелле»;
2. Финансовые документы: сведения об отчетности за 2013-2018гг.;
3. Договоры с контрагентами: Контракт с Foshan Everlasting Enterprise Co. Ltd.; с GUANGZHOU TULIP MOSAIC COMPANY; с Rose Mosaic Global Development Ltd.; с FOSHAN LONGRUI IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY LIMITED; с CHINA MACHINERY INDUSTRY INTERNATIONAL COOPERATION Co.LTD ; с ELEGANCE INTERNATIONAL INC; с GUANGZHOU ROSE BUILDING MATERIAL LTD; с FOSHAN SAIGUAN IMPORT&EXPORT CO.Ltd.;
4. Утверждение макета упаковки с GUANGZHOU TULIP MOSAIC COMPANY; Утверждение макета упаковки с Rose Mosaic Global Development Ltd.;
5. Фотографии продукции, произведенной в 2015 году; Спецификации к контракту с Foshan Everlasting Enterprise Co. Ltd. на 32л.
6. Спецификации к контракту с GUANGZHOU TULIP MOSAIC COMPANY; к контракту с FOSHAN LONGRUI IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY LIMITED;
7. Таможенные декларации к контрактам;
8. Декларация о соответствии продукции Foshan Everlasting Enterprise Co. Ltd.;
9. Ведомость банковского контроля по контракту GUANGZHOU TULIP MOSAIC COMPANY;
10. Договоры с ООО СТД «Петрович» и документы, подтверждающие поставки; с ООО «Бест Керамикс»; с ООО «ДЛ-Декор»; с ООО “ДЛ-Декор»; с ООО «Максидом», с ООО «ДЕКОМАРТ», с ООО «ЕС», с ООО “Золотое руно»; с ООО

«КЕРАМИСТ»; с ООО «Микс»; с ООО «Сантехснабжение»; с ООО «СПК Концепция»; с ООО «ТД Квартал»; с ООО «ЧукотХозТорг»; с ИП Баскаковым А.Г.; с ООО «Первый дом»; с ООО «Петроград», с ИП Катамадзе Р.И.;

11. Договор с ООО «МЕЗИНИН» о производстве выставочных стендов в 2012;

12. Перечень штрих-кодов внесенных в 2016-2018 гг. в систему DISAI;

13. Сведения об Интернет-сервисах лица, подавшего возражение: письмо от хостинга ООО «МАСТЕРХОСТ»; сайт Caramellemosaic.com по состоянию на 2014-2015-2017-2018 гг. через web.archive.org; распечатка страниц <https://www.facebook.com/caramellemosaic/>; <https://vk.com/caramellemosaic> и файлов каталогов размещенных на странице в 2014 г.;

14. Справки о количестве клиентов по городам России в 2013-2017 гг; о количестве реализованной продукции в 2013-2017 гг.;

15. Распечатка сведений о заявке на товарный знак № 2012729899 .

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

Участники спора - ООО «Карамелле» и ООО «Акварелле» до конца 2017 года являлись аффилированными компаниями. Кроме того, в 2018 году товар поставлялся сначала компании «ЛИДО Керамика», а в дальнейшем передавался в ООО «Карамелле». С 2018 года поставка плиток в коробках, на которые нанесено спорное обозначение, осуществлялась правообладателем напрямую. Следовательно, требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не подлежат применению.

Кроме того, правообладатель оспаривает факт возникновения авторских прав на произведение искусства у лица, подавшего возражение. По мнению правообладателя, авторство графического изображения товарного знака по свидетельству №716703 принадлежит гражданину КНР Ли Дуну, о чём свидетельствуют прилагаемые скриншоты и копии переписки, датированной 30.11.2011, 04.12.2011 и 07.12.2011 г. Гражданин КНР Ли Дун, в свою очередь, предоставил 01.12.2017 письменное разрешение на использование произведения

ООО «Акварелле» в качестве товарного знака. Правообладатель также ссылается на факт регистрации обозначения в качестве товарного знака Китайской народной Республики по заявке №11333452, поданной 13.08.2012 г..

Право администрирования доменных имён caramellemosaic.com и caramellemosaic.com заявитель возражения утратил в 2019 году в результате разбирательства по судебному делу № А56-1262/2019 от 13.07.2019 г.

Правообладатель оспаривает сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №716703.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

16. Протокол осмотра доказательств от 12.02.2021 (переписка Ли Дуна с А.Ю. Микулиным, подтверждающая первенство Ли Дуна в создании вариантов торгового знака Caramelle);

17. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Акварелле» от 30.07.2014 г.;

18. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Акварелле» от 05.12.2021 г.;

19. Письменное согласие Ли Дуна на использование и регистрацию ООО «Акварелле» товарного знака;

20. Договоры ООО «Акварелле» с ООО СТД «Петрович» с реестром УПД за период 01.01.2018-31.12.2020; с ООО «Максидом» с реестром УПД за период 01.01.2019-31.12.2020; с FOSHAN LONGRUI IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY LIMITED; фото примеров товарных ярлыков ООО «Акварелле» со штрих-кодами;

21. Перечень коллекций и артикулов, входящих в основной состав коллекции «Карамелле» за период работы с 2012 по 2018 гг.; Выборочное сравнение наличия пересекающихся позиций у ООО «Карамелле» и ООО «Акварелле»;

22. Отгрузочные документы по контракту FOSHAN LONGRUI IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY LIMITED (декларация, инвойс, коносамент);

23. Скриншоты сайта [www.caramelle.ru](http://www.caramelle.ru) (администратор доменного имени - ООО «Акварелле»).

В ответ на поступивший отзыв лицом, подавшим возражение, представлены дополнения к возражению. В рамках дополнений лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что часть документов, представленных с отзывом правообладателя, датирована позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие документы не могут быть положены в основу выводов Роспатента.

На момент подачи заявки ООО «АКВАРЕЛЛЕ» не было аффилировано ни с ООО «Карамелле», ни с гражданином Китая Ли Дуном, который владеет ООО «Акварелле» в настоящий момент.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, критически оценивает представленные правообладателем доказательства авторства логотипа. Нотариальный протокол включает данные по осмотру файлов с флэш-накопителя, а не электронной почты; из текста писем не следует, что гражданин Китая Ли Дун автор и правообладатель указанных эскизов, вел работу над ними самостоятельно и единолично.

Лицо, подавшее возражение, сообщает о том, что автором первоначального эскиза является Ольга Микулина, дата его создания 23.11.2011. Указанный эскиз был отправлен 24.11.2011 г. Микулину Александру Юрьевичу, что подтверждается распечаткой письма.

К дополнениям приложены следующие дополнительные документы:

24. Выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Акварелле» от 29.06.2020 г.;

25. Письма от 24.11.2011 года; от 25.11.2011 года; от 18.01.2012 года с нотариальными протоколами осмотра электронной почты.

Ознакомившись с доводами дополнений к возражению, правообладатель предоставил дополнения к отзыву, в которых поддержал ранее изложенные аргументы. Кроме того, правообладатель не согласился со сведениями об авторстве третьих лиц на логотип, сходный с оспариваемым товарным знаком.

К дополнениям к отзыву приложены следующие документы:

26. Копии договоров, датированных 2015 годом, между ООО «Акварелле» и контрагентами ООО «Арт Реал», договоров с Индивидуальными предпринимателями, копии счетов ООО «Акварелле» от 2014 и 2018 гг.;

27. Оборотно-сальдовые ведомости ООО «Акварелле» за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. (продажи коллекций Caramelle Mosaic).

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

С учетом даты (23.05.2018) 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Оспариваемый комбинированный товарный знак



«mosaic caramelle» по свидетельству №716703 состоит из словесных элементов «mosaic», «caramelle», выполненных буквами латинского алфавита одно под другим в две строки, и изобразительного элемента в виде окружности внутри которой по кругу расположены прямоугольные фигуры разной величины и словесный элемент «caramelle». Словесный элемент «Mosaic» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак охраняется в темно-розовом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 02, 16, 19 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежат более ранние права на фирменное наименование и на произведение дизайна, сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о заинтересованности ООО «КАРАМЕЛЛЕ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3(2), 8 и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее. В возражении указано, что оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству

№716703, что подтверждается приложенными к возражению документами [3, 4, 25]. Вместе с тем, правообладателем представлены материалы, согласно которым изображение оспариваемого товарного знака было разработано иным лицом [16].

Лицо, подавшее возражение, представляет нотариальные протоколы осмотра электронной почты участника лица, подавшего возражение, где присутствуют эскизы с изображением окружности и словесного элемента «CARMELLE» внутри нее.

В свою очередь правообладатель представил нотариальные протоколы осмотра накопителя, на котором сохранены скриншоты электронной почты учредителя ООО «Акварелле», где также присутствует эскиз, сходный с оспариваемым товарным знаком.

Коллегия полагает, что представленные материалы (16, 25) в совокупности свидетельствуют о поэтапном процессе разработки разными физическими лицами произведения дизайна в виде логотипа, состоящего из стилизованной окружности и словесного элемента «CARMELLE». При этом не был оформлен переход исключительных прав на итоговый объект авторских прав от одного или нескольких физических лиц, принимавших участие в его разработке, на имя лица, подавшего возражение, то есть ООО «КАРАМЕЛЛЕ».

Оформленный переход исключительных прав на произведение в адрес правообладателя опровергается тем фактом, что оформлен от одного из нескольких лиц, принимавших участие в разработке обозначения.

Таким образом, в данном случае имеет место спор об авторском праве, разрешение которого относится к компетенции суда.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703 несоответствующим требованиям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.


Вместе с тем довод правообладателя о том, что регистрация товарного знака КНР может служить подтверждением авторства правообладателя, коллегия отмечает следующее. Иностранная регистрация товарного знака по свидетельству №11338482, сходного с оспариваемым товарным знаком, произведена на имя

юридического лица в Китае, но не на имя ООО «АКВАРЕЛЛЕ», либо его учредителя Ли Дуна. Сведений о какой-либо взаимосвязи указанных компаний между собой в материалы дела не предоставлено.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.


Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «КАРАМЕЛЛЕ», с 11.01.2012 года, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (23.05.2018).

В комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он, как правило, легче запоминается, чем изобразительный элемент, а также подлежит воспроизведению.

В оспариваемом товарном знаке «» основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «CARMELLE», так как словесный элемент «MOSAIC» признан неохраняемым.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «КАРАМЕЛЛЕ».

Словесные элементы «КАРАМЕЛЛЕ» и «CARMELLE» сравниваемых средств индивидуализации фонетически тождественны друг другу в виду одинакового воспроизведения. Графические отличия в алфавите, которым выполнены сравниваемые обозначения, имеют второстепенное значение. Присутствие дополнительных неохраняемых словесных элементов в оспариваемом товарном знаке не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых средств индивидуализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «» и противопоставленное фирменное наименование Общества с ограниченной

ответственностью «КАРАМЕЛЛЕ» сходны друг с другом за счет фонетического тождества индивидуализирующей части сравниваемых обозначений.

В части однородности услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и товаров 01, 02, 16, 19, а также услуг 37 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы (3-14) иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по приобретению плитки у контрагентов в Китае, ввозе товара на территорию Российской Федерации и перепродажи в сбытовые сети по территории страны для дальнейшей реализации.

Согласно представленным договорам, спецификациям, таможенным декларациям (3-14), начиная с 2012 года ООО «КАРАМЕЛЛЕ» регулярно приобретает на условиях Инкотермс партии мозаики и плитки согласно спецификации к договорам. Согласно пункту 6.1 представленных договоров () товар должен быть упакован в фирменную упаковку ООО «КАРАМЕЛЛЕ». Приложенное изображение развертки упаковки не содержит указания на ООО «КАРАМЕЛЛЕ» в качестве производителя либо поставщика товара. На упаковке содержится только ссылка на сайт [caramellemosaic.ru](http://caramellemosaic.ru).

Представленными документами (10) подтверждаются поставки партий товаров ООО «КАРАМЕЛЛЕ» в магазины «Петрович», «ДЛ-Декор», «БестКерамикс», «Максидом» и другие, начиная с 2016 года.

Указанная деятельность может быть охарактеризована как торговая деятельность, а услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, представляют собой услуги реализации товаров 35 класса МКТУ. Данный вывод косвенно подтверждается также ОКВЭД-ами лица, подавшего возражение, которые, согласно сведениям ЕГРЮЛ, представляют собой торговлю. ОКВЭД-ов производственной деятельности за лицом, подавшим возражение, не зарегистрировано.

В то же время оспариваемому товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров, что предполагает процесс производства, создания того или иного вида продукции. Товары 01, 02, 16, 19 классов МКТУ,

перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой такие строительные и отделочные материалы как плитка, стекло, краски и клеи, а услуги 37 класса МКТУ представляют собой услуги ремонта.

Несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, осуществляло торговую деятельность в отношении мозаики и плитки, то есть товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому товарному знаку, коллегия сообщает следующее.

Сравниваемые товары и услуги не могут быть признаны однородными, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае, это - производственная деятельность, а в другом - торговая деятельность.

Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Вместе с тем торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят. В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли - товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2021, представителем лица, подавшего возражение, было дополнительно уточнено, что передача права собственности по договору купли-продажи товаров происходила в момент отгрузки товара в пункт Фошань КНР (пункт 4.4 договоров (3)), то есть в Россию товары входили в качестве товаров, принадлежащих ООО «КАРАМЕЛЛЕ». Уникальная упаковка, предусмотренная договорами (3) также обуславливает эксклюзивность дистрибьютора в лице ООО «КАРАМЕЛЛЕ». Следовательно, ООО «КАРАМЕЛЛЕ» следует рассматривать в качестве лица, по заказу которого были произведены товары 19 класса МКТУ.

Коллегия не может согласиться с указанным доводом лица, подавшего возражение, так как договором с китайскими контрагентами не предусмотрено запрета на продажу Продавцом товаров по тем же спецификациям каким-либо третьим лицам, кроме ООО «КАРАМЕЛЛЕ». Кроме того, в материалы дела не представлено договоров заказа на производство по заказу ООО «КАРАМЕЛЛЕ» упаковки для плитки. Представленные изображения развертки упаковки свидетельствуют об отсутствии указания ООО «КАРАМЕЛЛЕ» в качестве производителя, а документы (20), напротив, свидетельствуют о наличии указания в качестве производителя наименования «FOSHAN LONGRUI IMPORT & EXPORT TRADING COMPANY LIMITED».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что каждая упаковка маркирована штрих-кодом, при сканировании которого отображается информация об ООО «КАРАМЕЛЛЕ», то следует заметить, что потребитель не может ознакомиться с такой информацией без использования специального оборудования. Следовательно, при общем восприятии упаковки потребитель не видит информации об ООО «КАРАМЕЛЛЕ» и, поэтому, не ассоциирует с ним как с производителем, товары, маркированные оспариваемым товарным знаком.


Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволяет сделать вывод об отсутствии однородности между торговой деятельностью, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, и товарами 01, 02, 16, 19, услугами 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству № 716703. Отсутствие однородности является самостоятельным условием для признания произведенной регистрации не нарушающей старшее право лица, подавшего возражение, на сходное фирменное наименование. Следовательно, произведенная регистрации товарного знака по свидетельству №716703 соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №716703 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, ни относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Все представленные лицом, подавшим возражение, документы свидетельствуют только о деятельности по продаже мозаики и керамической плитки под фирменным наименованием ООО "КАРАМЕЛЛЕ", что не свидетельствует о

том, что обозначение "  " вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с лицом, подавшим возражение, поскольку представленные документы не показывают объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, предоставляемых лицом, подавшим возражение, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №716703 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №716703.**