

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор», Самарская область, Волжский р-он, пгт Стройкерамика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713932 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР** по заявке №2018713932, поданной 09.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 19, 20, 21 и услуг 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713932. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение состоит только из словесных элементов:

- «САМАРСКИЙ», имеющий отношение к г. Самара, который указывает на место производства товаров и оказанием услуг;

- «СТРОЙФАРФОР», представляющий собой сложносоставное слово, образованное из двух слов: «строй» - первая часть сложных слов в значении строительный, имеющий отношение к строительству, например, стройконтора, стройком, стройматериалы, и «фарфор» - плотный водо- и газонепроницаемый керамический материал, обладающий высокой механической прочностью, термической и химической стойкостью, электроизоляционными свойствами (см. <http://gramota.ru/>; <https://rus-scientific-technical.slovaronline.com/search>). Следовательно, для части товаров и услуг 11, 19, 20, 21, 35, 41, 42 классов МКТУ указывает на вид, свойство товаров (услуг), а для другой части – способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и состава.

Экспертиза отмечает, что представленные заявителем документы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

В Роспатент 08.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2019, основные доводы которого сводятся к следующему:

- «Самарский Стройфарфор» - это производственное предприятие с более чем 75-летней историей. Наименование «Самарский Стройфарфор» известно потребителю как наименование предприятия с 18 января 1993 года, что подтверждается Исторической справкой архивного отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 18.03.08. Наименование действующего юридического лица «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР», включенное в фирменное наименование, известно потребителю продукции с 2000 года, что подтверждается данными из ЕГРЮЛ;

- деятельность данного предприятия связана с производством и реализацией санитарно-строительных изделий, устройств, керамогранитной плитки, а также сопутствующей деятельности, характерной для крупного предприятия-производителя под обозначением «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»;

- кроме того, заявителем продвигаются известные потребителю санитарно-строительные изделия, мебель для ванных комнат, сопутствующая фурнитура под торговой маркой «Sanita» и керамогранитную плитку под торговыми марками «Grasara» и «Kerranova»;

- ассортимент ООО «Самарский Стройфарфор» широко представлен в крупнейших розничных магазинах, например, «Леруа Мерлен», «ОБИ», «Петрович» и других;

- с 2011 по 2017 гг. было реализовано продукции на сумму 21,9 миллиард рублей, что говорит о широчайшем масштабе деятельности предприятия и представленности его товаров и услуг на рынке (сведения представлены на сайте <https://www.rusprofile.ru/>);

- деятельность ООО «Самарский Стройфарфор» широко освещается в средствах массовой информации (на телевидении, радио, в сети Интернет, на сайте <https://www.youtube.com/>);

- ООО «Самарский Стройфарфор» под своим фирменным наименованием является постоянным участником и победителем выставок, в том числе международных;

- заявитель имеет широкий спектр распространяемой, в том числе на выставках, сувенирной продукции, маркированной обозначением «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»;

- заявитель под своим фирменным наименованием является организатором спортивных соревнований и праздничных мероприятий;

- известность предприятия (ООО «Самарский Стройфарфор») и его длительное присутствие на рынке свидетельствует о широкой известности используемого им обозначения «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» и его ассоциации с товарами и услугами заявителя;

- кроме того, заявитель отмечает, что слово «СТРОЙФАРФОР» с учетом его графического исполнения представляет собой неделимое слово, которое в целом является фантазийным, поскольку отсутствует в словарях и справочниках;

- по мнению заявителя, в приложенных к данному возражению материалах представлены сведения, доказывающие приобретение заявленным обозначением «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» различительной способности для товаров унитаза, раковины и пьедесталы для них;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков



свидетельствам №№463841, 500311, 500312, 679101, 674105, 384545, 384546, 384547, 384548, 216942, 198521, 359912, 409036, 409352). Предприятию принадлежат патенты: №№2608231, 160526.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018713932 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Информационные письма от дистрибьюторов;
2. Историческая справка архивного отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области касающаяся сведений о ЗАО «Самарский стройфарфор» от 18.03.2008;
3. Договор № 516/1 от 25.07.2016 на оказание услуг по изготовлению и размещению наружной рекламы;
4. Договор поставки №81 от 30.05.2016 (на поставку кожгалантерейной продукции);

5. Договор №44 от 112.07.2016 на оказание информационных услуг (изготовление видеофильма);
6. Договор поставки №747/13 от 30.10.2015 (поставка рекламно-сувенирной продукции);
7. Договор №29/08/16-РИ от 29.08.2016 на оказание рекламно-информационных услуг (размещение рекламы в газете «Самарское обозрение» в журнале «Дело») и приложения к нему (так в Приложении №1, указано, что в СМИ располагается информация о продукции заявителя под торговыми марками «SANITA», «SANITA LUX», «GRASARO», «KERRANOVA»);
8. Выборка договоров на разработку и изготовление рекламно-представительской продукции (№ Л-059 от 20.04.2016; Л-064 от 17.04.2017);
9. Выборка Договоров на размещение рекламных материалов на телевидении и приложения к ним (№11/16/ПК от 11.01.2016; №26/16/ИФ от 20.03.2016; 34/1/17/ИФ от 03.04.2017);
10. Договор №17 от 15.03.2016 на изготовление видеопродукции;
11. Договор поставки №676/01 от 30.10.2016 (поставка рекламно-сувенирной продукции);
12. Договор №131-МП/2015 от 06.11.2015 (на изготовление сувенирной продукции);
13. Договор №254/01 от 02.03.2017 на оказание услуг (реклама в сети Интернет) (нет приложения на описание работ, видеоматериалов)
14. USB-флеш-накопитель со следующими файлами: видеосюжеты; приложение №1 - сведения о заводе; приложение № 5 - магазины; приложение №7 - контракты; приложение №8 - письма клиентов; приложение №10 - дипломы и благодарственные письма; приложение №11 - выставки; приложение 12 - мероприятия; приложение №13 - сувенирная продукция.

На этапе экспертизы заявителем также были представлены материалы:

15. Выборка договоров за 2017-2018гг.;
16. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;

17. Сведения о заявителе (распечатка с официального сайта);
18. Фотографии;
19. USB-флеш-накопитель со следующими файлами: благодарственные письма; видеосюжеты; договора хозяйственной деятельности; контракты с дистрибьютерами; контракты с иностранными компаниями; материалы заявки; мероприятия; письма-дистрибьютеров; пресса; стандарты), письма дистрибьютеров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с требованиями пункта 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Рассматриваемое обозначение **САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР** по заявке №2018713932 представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В качестве оснований для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку для части заявленных товаров и связанных с ними услуг указывает на их вид и свойство товаров, а для другой части товаров и услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово САМАРСКИЙ представляет собой прилагательное, образованное от географического названия Самара – город в Российской Федерации, которое указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя;

Анализ словесного элемента «СТРОЙФАРФОР» показал, что оно воспринимается как сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «СТРОЙ» (строй - часть сложных слов со значением строительный, например, стройматериалы, стройработы, стройтрест и др.) и «ФАРФОР» (фарфор – искусственно приготовленная масса из высокосортной глины с различными примесями, идущая на выделку различных изделий (см. словари на сайте <http://gramota.ru/>)).

Такому восприятию способствует то, что российскому потребителю хорошо известны данные лексические единицы, а также широкое использование слова «строй» как составной части сложных слов.

В этой связи довод заявителя относительно того, что российский потребитель вряд ли воспримет заявленное обозначение, как состоящее из лексических единиц «строй» и «фарфор» и не сможет связать его с заявленными товарами, не может быть признан убедительным.

Таким образом, очевидно, что слово «СТРОЙФАРФОР», с учетом семантики составляющих его слов, применительно к заявленным товарам 11, 19, 20, 21 классов МКТУ, представляющим собой различные виды фарфоровых изделий, и услугам 35, 41, 42 классов МКТУ, связанных с такими товарами, будет восприниматься потребителем как характеризующее товары и услуги, указывая на вид, свойство товаров и назначение услуг.

В случае, когда заявленные товары 11, 19, 20, 21 классов МКТУ, содержащие маркировку данным обозначением, не являются фарфоровыми изделиями, и услуги, не связанных с такими товарами, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания состава товаров и назначение услуг.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из неохраемых элементов, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно доводам возражения заявитель является производственным предприятием с более чем 75-летней историей.

Вместе с тем, согласно сведениям из ЕГРЮЛ [16] дата создания ООО «Самарский Стройфарфор» (заявитель) 12.09.2000. Что касается представленной архивной справки, то она содержит информацию о другом юридическом лице – Куйбишевском заводе строительной керамики, который в 1998 году имел

фирменное наименование ЗАО «Самарский стройфарфор», а 2001 года прекратил свою деятельность.

Сведений о том, что заявитель является правопреемником Куйбишевского завода строительной керамики, материалы возражения не содержат.

Представленные контракты отражают сведения о поставке продукции за 2016-2018 гг., т.е. незадолго до даты (09.04.2018) подачи заявки, либо после подачи заявки. При этом согласно контрактам заявителем поставлялась продукция как собственного производства, но под другими обозначениями: «Kerranova», «Grasaro», «Sanita», так и продукция других производителей: «WIRGUIN» (Франция), «Dino Plast» (Италия), «МКВ» (Австрия), «Полипласт» (Рязань), «Alca Plast» (Чехия), «Geberit» (Швейцария) и др.

Кроме того, большая часть контрактов иллюстрирует поставку продукции на территорию республик Беларусь, Казахстана, Абхазии, Узбекистана.

Что касается информации, изложенной в возражении о реализации продукции на сумму 21,9 миллиард с 2011 по 2017 гг. со ссылкой на сайт <https://www.rusprofile.ru/>, а также представленных фотографий мероприятий и выставок, сувенирной продукции, рекламы в СМИ, то данная информация не содержит фактического подтверждения производства товаров и оказания услуг, маркированной заявленным обозначением, соотносящихся с товарами и услугами заявленного перечня товаров и услуг.

Сертификаты соответствия [15] не содержат маркировку продукции, выпускаемой заявителем.

Письма дистрибьютеров не могут в полной мере служить подтверждением использования заявленного словесного обозначения «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» в отношении продукции заявителя с 2008 года, поскольку, как было указано выше, не содержат фактического подтверждения производства товаров под заявленным обозначением.

Следует отметить, что представленные материалы свидетельствуют об использовании обозначения «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» в качестве фирменного наименования заявителя, которое является другим средством индивидуализации, в этой

связи они не могут служить доказательством использования заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2019.