

## 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. за №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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Пыхтеевой Ириной Юрьевной, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947064, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака « **Materia Home** » по заявке №2022766683 с приоритетом от 20.09.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.06.2023 за №947064 в отношении товаров 08, 11, 20, 21, 24, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Власенко Светлану Викторовну, г. Калининград, 1-й Андреевский пр-д, 35 (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947064 и дополнение к нему, мотивированное несоответствием

данного товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 8 (в части коммерческого обозначения) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему.

ИП Пыхтеева И.Ю. является обладателем исключительного права на  
M A T E R I A  
коммерческое обозначение « h o m e », сходное с оспариваемым  
товарным знаком, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого  
товарного знака.

Коммерческое обозначение используется ИП Пыхтеевой И.Ю. в отношении товаров 03, 04 и 21 классов МКТУ, в качестве средства индивидуализации принадлежащего Интернет-магазина, расположенного на сайте <https://materialhome.ru/>, с 2021 года.

При запросе «MATERIA home» в поисковом сервисе Яндекс первая и последующие ссылки относятся к ИП Пыхтеевой И.Ю.

Таким образом, при поиске информации по обозначению «MATERIA home» потребитель легко может спутать коммерческое обозначение ИП Пыхтеевой И.Ю. с оспариваемым товарным знаком №947064, зарегистрированным на имя иного лица.

Лицо, подавшее возражение также отмечает, что действия правообладателя по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака следует признать актом недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №947064 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации доменного имени materialhome.ru;
2. Сведения по онлайн-заказам и продаже товаров с сайта <https://materialhome.ru/>;
3. Договор комиссии от 14.12.2022 за №15-ОП/49 за реализацию товаров, заключенный между ИП Пыхтеевой И.Ю. и ООО «ОПЕН МАРКЕТ», и платежные поручения к нему.

4. Сведения по заявке №2022770729, поданной 05.10.2022 на имя ИП Пыхтеевой И.Ю.;
5. Сведения по оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 947064;
6. Справка о постановке Пыхтеевой И.Ю. на учет в качестве налогоплательщика на профессиональный доход за 2021 г.;
7. Распечатка с сайта ФНС РФ сведений о Пыхтеевой И.Ю.;
8. Выписка из ЕГРИП сведений о ИП Пыхтеевой И.Ю.;
9. Выборка товарных накладных за период с декабря 2022 по 2023гг.;
10. Выборка актов выполненных работ за 2023г.;
11. Выборка платежных поручений за период с декабря 2022 по 2023гг.;
12. Фотографии магазина «MATERIA HOME».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами.

Материалы возражения не доказывают, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 947064 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как произведенная в нарушении права иного лица на коммерческое обозначение, поскольку отсутствуют доказательства о наличии у ИП Пыхтеевой И.Ю. действующего предприятия, то есть строго определенного имущественного комплекса; отсутствуют сведения о создании и монтаже какой-либо вывески с названием того или иного торгового предприятия, то есть возникновение соответствующего коммерческого обозначения. Данная позиция правообладателя подтверждается Решением ППС от 23.01.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 886392 и Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2022 по делу №СИП-465/2022.

Материалы возражения также не содержат материалов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Правообладатель отмечает, что, исходя из информации, полученной на сайте <https://materialhome.ru/>, принадлежащем ИП Пыхтеевой И.Ю., а также платежным документам, приложенным к возражению, лицо, подавшее возражение, использует сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение исключительно в отношении ароматических свечей. Роспатентом при принятии решения о

регистрации оспариваемого товарного знака данная информация была принята к сведению и в отношении первоначально заявленных товаров 11 класса МКТУ «фонари свечные» и товаров 21 класса МКТУ "баночки для создания свечи; гасильники для свечей; подсвечники; розетки подсвечников" в регистрации было отказано. Соответственно, остальные товары 08, 11, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака были признаны неоднородными товарам «свечи ароматические».

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует признать актом недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №947064.

К отзыву правообладателя было приложено решение Роспатента о регистрации товарного знака « **Materia Home** » по заявке №2022766683 (оспариваемый товарный знак).

С учетом даты приоритета (20.09.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №947064 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Пыхтеевой И.Ю., по мнению которой она является обладателем более раннего исключительного права на коммерческое

**M A T E R I A**

обозначение « h o m e », сходное с оспариваемым товарным знаком, осуществляет деятельность в области производства и реализации товаров.

Кроме того, ИП Пыхтеевой является правообладателем товарного знака

**M A T E R I A**

h o m e

по свидетельству №989708 с приоритетом от 05.10.2022 (заявка №2022770729), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 03, 04, 21 классов МКТУ.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.

## **Materia Home**

Оспариваемый товарный знак « **Materia Home** » по свидетельству №947064 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения, лицо, его подавшее, полагает, что ему принадлежит право на коммерческое обозначение «MATERIA HOME», сходное с оспариваемым товарным знаком, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Коллегия, проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, документы, установила следующее.

Согласно выписке из ЕГРИП [8] Пыхтеева И.Ю., как Индивидуальный предприниматель, зарегистрирована 21.09.2022, то есть позднее даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, согласно справке о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход [6] Пыхтеева И.В. осуществляла трудовую деятельность в статусе самозанятого с 2021 года.

12.11.2021 на имя Пыхтеевой И.Ю. было зарегистрировано доменное имя [materialhome.ru](https://materialhome.ru) [1].

Представленные чеки и сведения о платежах, проведенных через сайт [2], иллюстрируют, что не задолго до даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, начиная с ноября 2021 года сайт <https://materialhome.ru/> использовался как электронная площадка для размещения заказов на покупку таких товаров как «ароматизированные свечи».

Между тем, использование обозначения «МАТЕРИА НОМЕ» на интернет-сайте <https://materialhome.ru/> само по себе не означает возникновение права на коммерческое обозначение.

Для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса, который, в случае с предприятием торговли через интернет-заказы должен иметь помимо сайта, склад товаров (арендуемый или принадлежащий на праве собственности), с размещенной до даты приоритета оспариваемой регистрации вывеской на

соответствующем предприятии со сходным обозначением, электронную платежную систему или кассовый аппарат, надлежащим образом зарегистрированный, иметь в штате или на условиях гражданских договоров сотрудников склада и доставки, и так далее.

Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

В данном случае подобных документов с возражением не представлено.

Что касается товарных накладных [9], актов выполненных работ [10], платежных поручений [11], договора комиссии [3], то они относятся к периоду позднее даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку датированы, начиная с декабря 2022 года.

К представленным фотографиям магазина [12], функционирующего под обозначением «**МАТЕРИА** home», не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что до даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака, ИП Пыхтеевой И.Ю. принадлежало на праве собственности или аренды данный объект недвижимости, являющийся торговым предприятием.

Таким образом, ввиду отсутствия наличия предприятия как имущественного комплекса под обозначением «МАТЕРИА HOME», и как следствие, отсутствия доказательств приобретения обозначением известности на определенной территории на дату, предшествующую 20.09.2022, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №947064 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения) - не доказан.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначения «MATERIA HOME» с ноября 2021 года, то есть незадолго до даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака.

В качестве подтверждения фактической деятельности под обозначения «MATERIA HOME» до даты (20.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака были представлено лишь 9 чеков и 3 платежа, оформленных через сайт [materialhome.ru](http://materialhome.ru) [2], при этом только в одном чеке указана продукция, маркированная обозначения «MATERIA HOME», остальные документы касаются использования других обозначений (Opium. Biblioteque, Cashmere plum и др.), что не может свидетельствовать об интенсивном использовании обозначения MATERIA HOME.

Каких либо иных материалов, например, иллюстрирующих объемы произведенной и реализованной продукции под спорным обозначением, проведение рекламных кампаний, публикации в СМИ с упоминанием лица, подавшего возражение, и его деятельности под обозначением «MATERIA HOME» до даты приоритета оспариваемой регистрации, мнение потребителей, отражающих наличие либо отсутствие ассоциативной связи обозначения с ИП Пыхтеевой И.Ю. представлено не было.

Коллегия также отмечает, что материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса касаются использования обозначения «MATERIA HOME» только в отношении товаров «свечи ароматические», которые относятся к товарам 04 класса МКТУ, и в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с торговлей товарами «свечи ароматические».

Вместе с тем, согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству № 947064 не оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а в перечне оспариваемых товаров 08, 11, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №947064, отсутствуют товары «свечи ароматические».

С учетом изложенного выше, представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения на территории Российской Федерации в отношении оспариваемых товаров и, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, в связи с чем нет оснований для вывода о способности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №947064 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса для всех оспариваемых товаров 08, 11, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ не доказан.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о наличии в действиях правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №947064 признаков недобросовестной конкуренции, то коллегия сообщает, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а подлежит установлению судом или Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2023 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №947064.**