

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное ООО «НоваКера», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №874736, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2021724434, поданной 22.04.2021, зарегистрирован 07.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 874736 в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «ШАНЬДУН КИНГСТОУН КЕРАМИКС КО., ЛТД», Китай (далее – правообладатель).

Согласно возражению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022, а также согласно пояснениям представителя лица, подавшего возражение, отраженным в протоколе заседания коллегии от 09.01.2023, регистрация товарного знака по свидетельству № 874736 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, включающий словесные элементы “NOVA CERA”, является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования (“НоваКера”) лица, подавшего возражение, права на которое возникли ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №874736;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет продажу плитки, керамогранита и т.д., которые данное лицо покупает у различных производителей, в том числе, в Китае. Упомянутая деятельность корреспондирует товарам 19 класса МКТУ «плитка строительная неметаллическая, в том числе плитка керамическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плитка напольная неметаллическая» оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы (копии):

1. выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НоваКера»;
2. устав ООО «НоваКера»;
3. договор ООО «НоваКера» с АО «РСИЦ» от 25.01.2017;
4. договор №3450075/NIC-D об оказании услуг от 08.11.2020;
5. справка о принадлежности домена от 24.01.2022
6. справка с сайта Novacera.ru;
7. материалы договора №5 на изготовление рекламной продукции от 10.08.2017;
8. договор №1 на изготовление полиграфической продукции с О.А. Лобода;
9. каталог продукции ООО «НоваКера»;
10. сведения ежеквартальной отчетности ООО «НоваКера» в УФМС РФ за 2019-2021 гг.;
11. контракт №3 от 27.04.2018 между ООО «НоваКера» и компанией «Shandong Kingstone Ceramics CO LTD»;
12. контракт №4 от 19.06.2019 между ООО «НоваКера» и компанией «OINGDAO YORMING INTERNATIONAL TRAD CO LTD»;
13. материалы договора ООО «НоваКера» с индивидуальным предпринимателем Евтушенко Л.Н.;
14. материалы о продаже товаров Евтушенко Л.Н. в адрес Секрекова Х.Х., Тангиева И.А.

Согласно возражению, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №874736 оспаривается в отношении товаров 19 класса МКТУ «плитка строительная неметаллическая, в том числе плитка керамическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плитка напольная неметаллическая».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим

возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- из документов лица, подавшего возражение, следует, что оно лишь приобретало керамическую плитку как покупатель;

- в представленных лицом, подавшим возражение, документах отсутствует обозначение «NOVA CERA», в то время как используется обозначение "NC". На сайте [www.novacera.ru](http://www.novacera.ru) также используется обозначение «NC» с расшифровкой «nice collection». Также на упомянутом сайте размещена продукция правообладателя, откуда следует, что данная продукция не была произведена ООО «НоваКера» и смешения у потребителя относительно источника происхождения товара не будет;

- лицо, подавшее возражение, ведет деятельность однородную услугам 35 класса МКТУ и не связанную с производством товаров 19 класса МКТУ;

- деятельности, осуществляемые ООО «НоваКера» и правообладателем, не пересекаются;

- оспариваемый товарный знак не является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, а также используемому им обозначению «NC»;

- компания правообладателя основана в 2015 году. Правообладатель осуществляет разработку дизайна и производство широкого спектра облицовочных материалов, в том числе, керамической плитки, разрабатывает дизайн и депонирует названия разработанных материалов;

- оспариваемое обозначение разрабатывалось несколько лет, результатом стало утверждение правообладателем нескольких произведений дизайна, каждое из которых было задепонировано в Китае, в том числе, обозначение «NovaCera». Также имеются доказательства рабочих записей и общения в средствах обмена сообщениями, подтверждающие существование черновиков, эскизов, вариантов цветовых решений обозначения. Правообладатель осуществляет активную деятельность по распространению информации о своей продукции в Китае и Испании, зарегистрировал товарные знаки «NC Nova Cera», «Artecera». Правообладатель также имеет национальную регистрацию товарного знака в Китае, который охраняется на территории Китая, в том числе, путем ареста на таможне товаров, маркированных товарным знаком и подлежащим вывозу в Российскую Федерацию без разрешения правообладателя.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 874736.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

15. распечатки страницы из сети Интернет лица, подавшего возражение;
16. свидетельство о государственной регистрации правообладателя в Китае;
17. лицензия правообладателя;
18. свидетельство о регистрации наименований различной продукции;
19. свидетельство о регистрации наименования продукции «NovaCera»;
20. выписка из ЕГРИП со сведениями о Самойленко Д.И.;
21. переписка с утверждением цветовых решений обозначения;
22. распечатки регистраций №4039435, №4040080;
23. решения таможенных органов, решения административных органов Китая;
24. участники профессиональной выставки «Batimat»;
25. распечатка данных о посещаемости сайта [www.novacera.ru](http://www.novacera.ru);
26. контракт между правообладателем и ООО «ЮПК. KERASOL» от 24.06.2016.

Корреспонденцией от 04.12.2022 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнительные пояснения к возражению:

- в контракте с ООО «ЮПК. KERASOL» отсутствуют сведения об использовании оспариваемого обозначения;

- правообладатель не является производителем товара (керамической плитки), данное лицо лишь посредник в сделках по продаже керамической плитки, действительным производителем товара является компания «ZIBO MINGJIA CERAMICS CO. LTD.»;

- под своим фирменным наименованием и незарегистрированным товарным знаком «NC NovaCera» лицо, подавшее возражение, продавало плитку, изготовленную разными китайскими производителями. При этом в Российской Федерации с 2017 года лицом, подавшим возражение, не было продано ни одной плитки, произведенной правообладателем, поскольку сам он, в данном случае, не являлся производителем плитки, а только посредником. Тогда как лицо, подавшее возражение, до даты приоритета товарного знака осуществляло широкую рекламную кампанию в сети Интернет, путем внешней рекламы и распространения каталогов;

- документы, представленные правообладателем, не опровергают доводов, изложенных в возражении;

- в частности, документы, которые, по словам правообладателя, содержат сведения о регистрации его интеллектуальной собственности в Китае, не имеют надлежащей легализации на территории Российской Федерации. Дата приоритета всех зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в Китае более поздняя, чем регистрация фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- документ об индивидуальном предпринимателе Самойленко Д.И. не имеет отношение к компании лица, подавшего возражение;

- товарные знаки по свидетельствам №М4039435 и №М4040080 были поданы не правообладателем, а другим китайским юридическим лицом.

- документ, касающийся исключительных прав правообладателя на патент на промышленный образец, не имеет отношение к оспариваемому товарному знаку правообладателя;

- документ об участии правообладателя в выставке 2017 года не содержит информации об оспариваемом товарном знаке.

Правообладатель корреспонденцией от 05.12.2022 представил дополнения к отзыву на возражение:

- обозначение «NOVA CERA» правообладателя ориентировано исключительно на европейский и российский рынок, не является китайским словом. Продукция правообладателя запатентована на местном рынке, у него есть образцы форм и цветов, в отличие от лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, не является добросовестным участником оборота, в частности, ООО «НоваКера» указывает, что создает российскую продукцию, такую же как из Европы, но дешевле, при этом не обладает производственными мощностями, ни договором с производством на территории России. Заказ продукции у правообладателя не сопровождается его описанием, требованиями к качеству, составу, поверхности, дизайну или каким-либо вообще характеристикам товара. То есть он не имеет компетенции как производитель и его позиция на рынке как российского бренда керамической плитки является недобросовестным поведением;

- ни в одном из контрактов, на который ссылается лицо, подавшее возражение, нет упоминания или требования о поставке маркированного товара, нет технического задания,

дизайна или образцов, стандартов, требования к качеству. В контрактах на реализацию также нет упоминания о названии коллекции, производителе плитки или маркировке. Документы лица, подавшего возражение, подтверждают покупку какой-то плитки в Китае и продажу какой-то плитки в России.

С дополнительными материалами представлены следующие документы:

27. пояснения правообладателя по вопросу возникновения обозначения «NOVA CERA»;
28. письмо Е.В. Кошелева;
29. выписка из реестра юридических лиц со сведениями об ООО «ТК Вектор», ООО «Саванна»;
30. протокол осмотра нотариусом Интернет-страницы лица, подавшего возражение;
31. нотариально удостоверенный перевод выписки из реестра китайских компаний;
32. открытый отчет о кредитоспособности предприятия;
33. распечатка о структуре компании правообладателя.

От лица, подавшего возражение, также поступили дополнительные пояснения и материалы, подтверждающие смену юридического адреса лица, подавшего возражение, а также представлены следующие дополнительные документы:

34. копия контракта №3 от 27.04.2018 между ООО «НоваКера» и «Shandong Kingstone Ceramics CO LTD» и изготовителем плитки «ZIBO MINGJIA CERAMICS CO. LTD»;
35. свидетельство о постановке на учет в Адыгее от 05.05.2022;
36. лист записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет по адресу: ул. Чкалова, 7/3, Адыгея от 05.05.2022;
37. лист записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61 А. От 18.12.2019;
38. лист записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская, 55, оф. 53/2. От 14.08.2017;
39. лист записи в ЕГРЮЛ о постановке на учет по адресу г. Краснодар, ул. Заводская, 03.02.2017;
40. пояснение ООО «Новакера» от Самойленко Д.И.;

41. пояснение ООО «Формат» Равкина Д.В.;
42. пояснение ООО «Керасоль» Тонконога А.А.;
43. сведения из реестра товарных знаков Китая.

В дополнительных пояснениях от правообладателя, поступивших 27.12.2022, повторяются доводы об отсутствии тождества фирменного наименования и оспариваемого товарного знака. Кроме того, указывается, что представленные пояснения ООО «Новакера» и его руководителя приведены с нарушением хронологии, с заявлениями, не соответствующими действительности, ссылками на неподтвержденную информацию и мнения неустановленных третьих лиц, данные о которых не подтверждаются сведениями из реестра юридических лиц или нотариусом. Эти документы нельзя использовать в качестве основания для вынесения решения или формирования мнения о деятельности правообладателя.

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

С учетом даты (22.04.2021) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №874736, при этом, согласно возражению, ООО «НоваКера» ведет деятельность однородную по отношению к части товаров 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №874736.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из помещенных в нижней части знака словесных элементов «NOVA CERA», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в верхней части знака изобразительного элемента в виде изогнутых линий. Правовая охрана знаку оспаривается в отношении товаров 19 класса МКТУ “плитка строительная неметаллическая, в том числе плитка керамическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плитка напольная неметаллическая”, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №874736 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой

охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1) ООО «НОВАКЕРА» было зарегистрировано 02.02.2022, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, фонетически тождественна со словесными элементами «NOVA CERA» оспариваемого товарного знака, несущими основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения фирменного наименования ООО «НОВАКЕРА» и товарного знака по свидетельству №874736.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, осуществляет оптовую торговлю изделий из керамики, стекла и моющих средств. Основной вид деятельности лица, подавшего возражение, по реализации керамической плитки отражен также в уставе данного лица (2).

Согласно представленным контрактам (11, 12, 34) лицо, подавшее возражение, осуществляло покупку керамической плитки и иных изделий. Впоследствии керамическая

плитка реализовывалась конечным покупателям, в частности, согласно материалам (13) от ООО «НОВАКЕРА» в адрес индивидуального предпринимателя Евтушенко Л.Н. были реализованы керамическая плитка, керамический гранит, профиль алюминиевый. В свою очередь, Евтушенко Л.Н. продавала керамическую плитку индивидуальному предпринимателю Тангиеву И.А, Секрекову Х.Х. (14).

Лицо, подавшее возражение, является администратором домена [www.povacera.ru](http://www.povacera.ru) (3-б), на котором предлагается к продаже плитка, керамогранит и т.д. реализуемая ООО «НОВАКЕРА».

Лицом, подавшим возражение, был осуществлен заказ рекламной продукции (7), полиграфической продукции (8), в которой отображена продукция, реализуемая ООО «НОВАКЕРА». Кроме того, с материалами возражения представлен каталог продукции (9) лица, подавшего возражение, с указанием продвигаемых им товаров. Причем в упомянутых материалах присутствует обозначение «NOVA CERA», используемое в качестве средства индивидуализации продукции лица, подавшего возражение.

С возражением представлена налоговые декларации (10), отображающая размеры выручки за осуществляемую данным лицом деятельность.

Совокупность представленных материалов свидетельствует об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по закупке и последующей продаже керамической плитки, керамогранита и т.д. Указанный вид деятельности признается однородным по отношению к товарам 19 класса МКТУ «плитка строительная неметаллическая, в том числе плитка керамическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плитка напольная неметаллическая» оспариваемой регистрации. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

Правообладателем приводится довод об отсутствии тождества оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение. Вместе с тем, положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса применяются также к обозначениям, признаваемым сходными до степени смешения, что и было установлено выше по тексту заключения. Кроме того, правообладатель указывает на отсутствие известности фирменного наименования лица, подавшего возражение. Однако, пункт 8 статьи 1483 Кодекса не содержит подобных требований. Что касается довода правообладателя об отсутствии использования лицом, подавшим возражение, обозначения «NOVA CERA» в

качестве средства маркировки продукции, то как отмечалось выше с возражением представлены материалы, в которых данное обозначение присутствует (7-9), что усиливает вероятность смешения деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, под своим фирменном наименовании и оспариваемым знаком.

В отзыве на возражение указывается также на отсутствие однородности деятельности по реализации и производству товаров (керамической плитки). Вместе с тем, при сопоставлении этих видов деятельности следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги, направленные на конкретные виды товаров признаются однородными этим товарам (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Как было установлено выше, в рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, реализует плитку, следовательно, данная деятельность признается однородной различным видам плитки, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

Правообладатель ссылается осуществление им деятельность под оспариваемым знаком в период, начиная с 2016 года. Вместе с тем, использование им товарного знака по свидетельству №874736 не подтверждено фактическими материалами. Договор (26) не содержит исследуемого обозначения. Что касается регистраций №М4039435 и №М4040080 (22), то они зарегистрированы на имя иного лица на территории иных стран. Скриншоты переписки (21), содержащей оспариваемый знак, не представляется возможным соотнести с правообладателем. Материалы административных и таможенных органов (23) относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака. Свидетельства о регистрации обозначений «ROYAL SILVER», «CALCATTA BRILLIANTE» (18), объемного обозначения не имеют отношения к рассматриваемому спору. Обозначения «NOVACERA» поданы правообладателем на регистрацию в качестве товарных знаков в Китае в период более поздний, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Что касается свидетельства о депонировании логотипа «NOVACERA» (19), то данный документ не подтверждает использование данного обозначения на территории Российской Федерации и относится к периоду более позднему, чем дата начала деятельности лица, подавшего возражение. Из представленной правообладателем распечатки об участии в выставке «Batimat» (24) не следует, какая именно продукция экспонировалась н выставке и под каким обозначением. Заявление (27), письмо (28), выписка из ЕГРИП (20), выписки из ЕГРЮЛ (29) не опровергают вывода об

использовании фирменного наименования лица, подавшего возражения, в отношении деятельности, признанной однородной товарам оспариваемой регистрации. Довод правообладателя о том, что именно он является производителем плитки, реализуемой лицом, подавшим возражение, ничем не подтвержден. Из представленных в материалы дела договоров (11, 26) следует, что правообладатель являлся посредником при следках купли-продажи плитки, однако, производителем продукции фигурирует компания «ZIBO MINGJIA CERAMICSCO., LTD». Данные об аффилированности правообладателя и компании «ZIBO MINGJIA CERAMICS CO., LTD» носят голословный характер. В документе о структуре компании (33) часть материалов представлена на иностранном языке и не имеет перевода.

Относительно доводов сторон о недобросовестности действий правообладателя, лица, подавшего возражения следует отметить, что исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №874736 недействительным в отношении товаров 19 класса МКТУ “плитка строительная неметаллическая, в том числе плитка керамическая; плитка для облицовки стен неметаллическая; плиты напольные неметаллические; плитка напольная неметаллическая”.**