

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 11.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706142, поданное ООО «Молодострой.Ру», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «МОЛОДОСТРОЙ» по заявке №2016706142 с приоритетом от 01.03.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ.

Роспатентом 11.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706142 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Молодострой», используемое компанией «Жилищно-строительный кооператив «Молодежная стройка»» (далее – ЖСК «Молодежная стройка») для маркировки услуг, однородных заявленным (см. Интернет, например, www.molodostroy24.ru, <http://военгарант.пф/pravda-o-molodostroe>, <http://martcom.biz/894>, <http://молодежная-стройка.рф> и т.д.).

Экспертиза указала, что заявленные товары 16 и услуг 38 классов МКТУ признаны сопутствующими услугам, оказываемым компанией ЖСК «Молодежная стройка».

С учетом изложенного, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сайт www.molodostroy24.ru принадлежит заявителю;
- статья <http://военгарант.рф/pravda-o-molodostroe> на сайте военгарант.рф отсутствует;
- сайт <http://martcom.biz/894> содержит информацию, относящуюся к продаже соков и фруктового пюре, сведений же о том, что компания ЖСК «Молодежная стройка» вела или ведет деятельность с использованием обозначения «Молодострой» нет;
- доменное имя «молодежная-стройка.рф» зарегистрировано только 16.04.2016, в связи с чем размещенная по данному адресу информация не может достоверно указывать на факты ведения заявителем какой-либо деятельности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- в ссылках экспертизы отсутствуют сведения об использовании обозначения «Молодострой» ЖСК «Молодежная стройка» и о предложении каких-либо услуг, которые пересекались бы с заявленными товарами и услугами;
- у заявителя имеется свидетельство о регистрации средства массовой информации от 09.12.2015.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706142 в отношении заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «МОЛОДОСТРОЙ.РУ» (1);
- свидетельство о государственной регистрации ООО «МОЛОДОСТРОЙ.РУ» (2);
- приказ о наделении полномочиями Генерального директора ООО «МОЛОДОСТРОЙ.РУ» (3);
- Устав ООО «МОЛОДОСТРОЙ.РУ» (4);
- свидетельства о регистрации средства массовой информации (5);
- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (6);
- справка ООО «ИЛИС групп» (7);
- сведения о регистрации доменного имени молодёжная-стройка.рф (8);
- статьи, размещенные на страницах сайта <http://martcom.biz/894>, <http://www.molodostroy24.ru> и пояснения к ним (9);
- материалы заявителя по заявке № 2016706142 (10);
- протокол осмотра доказательств (11);
- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-65738/16-51-568 от 22.09.2017 (12);
- заочное решение именем Российской Федерации от 09.06.2017 (13);
- свидетельство о регистрации доменного имени (14).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 24.11.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 19.01.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 11.08.2017.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 19.01.2018 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 19.01.2018 по заявке №2016706142.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу №СИП-212/2018 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 19.01.2018.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 30.08.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706142.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 по делу №СИП-212/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по тому же делу оставлено в силе.

Верховный Суд Российской Федерации 12.04.2019 по делу №300-ЭС19-3986 определил отказать Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 30.08.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем были представлены письменные пояснения, в которых подробно дается оценка решениям судов. На основании чего им сделан вывод о возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2016706142 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (01.03.2016) заявки №2016706142 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016706142 заявлено словесное обозначение «МОЛОДОСТРОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения на его несоответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, коллегией установлено следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака базируется на сведениях из сети Интернет (www.molodostroy24.ru, <http://военгарант.рф/pravda-o-molodostroe>, <http://martcom.biz/894>, <http://молодежная–стройка.рф> и т.д.).

Вместе с тем, в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу №СИП-212/2018 установлено, что распечатывание страниц вышеуказанных сайтов произведено 19.04.2016, то есть после даты подачи заявки №2016706142 на регистрацию обозначения «МОЛОДОСТРОЙ» в качестве товарного знака. Следовательно, указанные доказательства не могут подтверждать тот факт, что соответствующие сведения размещены в сети Интернет до даты подачи заявки №2016706142.

Сайты www.molodostroy.ru и молодострой.рф, на которых содержится обозначение «МОЛОДОСТРОЙ», используемое кооперативом ЖСК «Молодежная стройка» для индивидуализации услуг по приобретению на льготных условиях квартир, жилья в таунхаусах, сдаче и найме жилья, были переданы от кооператива ООО «Молодострой.Ру», то есть заявителю, на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 22.09.2017 по делу №А40-65738/2016.

Кроме того, суд отмечает, что сведения, размещенные в сети Интернет, не могут быть признаны достаточными для вывода о том, что обозначение «МОЛОДОСТРОЙ» широко использовалось кооперативом ЖСК «Молодежная стройка» до даты подачи заявки №2016706142 на регистрацию товарного знака и что данное обозначение широко известно потребителю, ассоциируется именно с кооперативом.

В судебных решениях также отмечается, что одного факта использования иным лицом до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могут возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и соответственно для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара (исполнителя услуг).

Вместе с тем, услуги, оказываемые кооперативом ЖСК «Молодежная стройка» никаким образом не коррелируются ни с заявленными товарами 16 класса МКТУ,

относящимися к писчебумажной, полиграфической и печатной продукции, ни с услугами 38 класса МКТУ по предоставлению информации и связи.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2017, отменить решение Роспатента от 11.08.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706142.