

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 19.02.2018 возражение индивидуального предпринимателя Кузнецова А.Л., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722721 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016722721 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 16, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения продуктовой тележки, в которую помещено стилизованное изображение красного сердечка.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, согласно сведениям с сайта <https://mdd.spb.ru/>, воспроизводит обозначение, используемое иным лицом – ООО «Магазин добрых дел № 2» (Санкт-Петербург), в силу чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.10.2017.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что на упомянутом в заключении по результатам экспертизы сайте <https://mdd.spb.ru/> никак не могла быть размещена соответствующая информация в период ранее даты (23.06.2016) подачи рассматриваемой заявки, так как соответствующий домен mdd.spb.ru был создан 09.09.2016, то есть уже после даты подачи этой заявки, и сама эта информация не имеет никаких указаний на те или иные даты ее размещения и не позволяет прийти к выводу о ее известности широкому кругу потребителей.

При этом указано, что упомянутое в заключении по результатам экспертизы ООО «Магазин добрых дел № 2», а также и ООО «Магазин добрых дел № 1» выразили свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия от 15.02.2018.

Отмечен в возражении также и факт наличия у заявителя исключительного

права на сходный товарный знак



по свидетельству № 642938,

содержащий, в частности, заявленное обозначение.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

К возражению и к корреспонденции, поступившей 01.03.2018, заявителем были приложены, в частности, следующие документы:

- справка о домене mdd.spb.ru [1];
- распечатки сведений с сайта <https://mdd.spb.ru/> [2];
- выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Магазин добрых дел № 2» и ООО «Магазин добрых дел № 1» [3];


- оригиналы писем-согласий ООО «Магазин добрых дел № 2» и ООО «Магазин добрых дел № 1» [4];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 642938 [5].

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

С учетом даты подачи заявки (23.06.2016) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявленного изобразительного обозначения  показал, что оно действительно воспроизводит обозначение, используемое на сайте интернет-магазина <https://mdd.spb.ru/> [2].

Однако соответствующая информация на указанном сайте сама по себе не позволяет прийти к выводу о ее известности потребителям, причем она не имеет никаких указаний на те или иные даты ее размещения.

При этом данная информация никак не могла быть размещена на указанном сайте <https://mdd.spb.ru/> именно в период ранее даты (23.06.2016) подачи рассматриваемой заявки, так как соответствующий домен mdd.spb.ru, согласно справке [1], был создан 09.09.2016, то есть уже после даты подачи заявителем этой заявки.

Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для вывода о том, что на соответствующую дату подачи заявителем рассматриваемой заявки заявленное обозначение уже могло бы быть известно потребителю в качестве средства индивидуализации товаров или услуг иного лица.

К тому же, и упомянутое в заключении по результатам экспертизы ООО «Магазин добрых дел № 2», а также еще и ООО «Магазин добрых дел № 1» [3] выразили свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями от 15.02.2018 [4].

Кроме того, необходимо отметить и то, что на сайте интернет-магазина <https://mdd.spb.ru/> [2] заявленное изобразительное обозначение используется в сочетании со слоганом «МАГАЗИН ДОБРЫХ ДЕЛ», а исключительное право на

сходный товарный знак  по свидетельству № 642938 с приоритетом от 23.06.2016, содержащий как заявленное изобразительное обозначение, так и указанный словесный элемент, принадлежит именно заявителю [5].

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016722721.**