

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2021, поданное Lidl Stiftung & Co. KG, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.06.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 14.08.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1537891 на имя заявителя в отношении товаров 01-34 и услуг 35, 36, 38-44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1537891 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного квадрата, в который вписан стилизованный круг, на фоне которого расположен словесный элемент «LIDL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 08.06.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891 только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям статьи 1481 Кодекса и пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что выявлены идентичные товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации на имя того же владельца с более ранним приоритетом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, идентичных заявленным услугам 35 класса МКТУ:



- знак  по международной регистрации №1238950, с приоритетом от 24.04.2014 [1];



- знак  по международной регистрации №974357, с приоритетом от 09.05.2008 [2];



- знак  по международной регистрации №887950, с приоритетом от 10.04.2006 [3];



- знак  по международной регистрации №748063, с приоритетом от 26.07.2000 [4];



- знак по международной регистрации №531768, с приоритетом от 17.01.1991 [5].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель настоящим подтверждает свое принятие решения от 08.06.2021 в части предоставлении правовой охраны в отношении перечисленных в нем услуг и возражает против непредоставления правовой охраны большей части остальных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ не идентичен перечням услуг 35 класса МКТУ, охраняемым в более ранних международных регистрациях заявителя на тождественные обозначения по международным регистрациям №№ 748063, 1238950, 974357, 887950, 531768;

- лишь небольшая часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, действительно дублирует услуги, имеющиеся в более ранних регистрациях заявителя (№№ 748063, 1238950, 974357, 887950, 531768);

- при этом следует отметить, что процитированные экспертизой международные регистрации №№ 748063, 531768 охраняются для достаточно короткого перечня услуг 35 класса МКТУ, и ни одна из услуг не дублируется в рассматриваемой заявке.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.06.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно «Retail services in relation to fertilising preparations, paints, coatings, laundry preparations, cleaning agents for household purposes, industrial oils and greases, fuels, motor fuels, illuminants, candles; retail services in relation to remedies, food for babies, baby products, preparations for health care, dietetic preparations, sanitary articles, metal goods, metal hardware, machines and apparatus for the working of metal, wood, plastic, concrete, glass and stone, machine tools, articles for building and construction, DIY and gardening, kitchen machines and apparatus; retail services in relation to electric and electronic equipment, apparatus and

instruments for science, research, navigation, surveying, photography, cinematography, audio vision, optics, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity, equipment and apparatus of consumer electronics, equipment and apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data, computer peripheral devices, data processing equipment, telecommunication devices, protective clothing, diving equipment, fire extinguishers; retail services in relation to items for massage purposes, installations for sanitary facilities, scooters, carts, vehicle accessories, ornaments [jewellery], musical accessories, articles for decoration, school supplies, craft articles, party novelties, packaging materials, printed matter, works of art, figurines; retail services in relation to insulation materials, flexible hoses, foils, bags, carrying cases, small leather goods, travellers' baggage, walking sticks, saddlery, building and construction materials, transportable buildings and their parts, furnishings, containers (not of metal), equipment and containers for household and kitchen, bathroom utensils, toilet utensils, cookware; retail services in relation to textile substitutes, household linen, bed linen, table linen, sleeping bags, bath linen, curtains, venetian blinds, decorative articles for the hair, artificial flowers, plants, trees and fruit, wall hangings and wall coverings, wallpaper, gymnastic articles, games, video game apparatus, decorations for Christmas trees, fodder for animals, animal bedding, plants and flowers, seeds for planting and crop seeds, agricultural and forestry products, tobacco substitutes, electronic cigarettes, oral vaporisers for smokers; retail of prepaid cards for the purchase of telecommunication services; advertising; arrangement of advertising; procurement of contracts for others; arranging of contracts, for others, for the providing of services; arranging of contracts for telecommunication services, of contracts for mobile communication services, of contracts for the delivery of ring tones for mobile phones and smartphones, of contracts for the provision of repair and maintenance services, of contracts for the delivery of goods and of contracts for the supply of power, electricity or gas; arranging subscriptions for newspapers; arranging subscriptions to Internet services; arranging subscriptions for media services; arranging of subscriptions for the publications of others; provision of commercial and business contact information; arranging commercial transactions, for others, via online shops; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; consumer research; all of the aforementioned services also being provided in the context of online trade».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.08.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг, противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам.

Знак по международной регистрации №1537891 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного квадрата, в который вписан стилизованный круг, на фоне которого расположен словесный элемент «LIDL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ в синем, желтом, красном цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки [1-5] являются тождественными с заявленным обозначением. Правовая охрана данным знакам предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Как было указано выше, заявитель не оспаривает решение Роспатента в части тождества сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891 оспаривается только в части услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем из заявленного перечня были исключены услуги 35 класса МКТУ «Retail services in relation to foodstuffs, alcoholic and non-alcoholic beverages and cleaning non-prescription medicines and household machines and apparatus, computers, retail services in relation to orthopaedic articles, apparatus and lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating and water supply, vehicles, bicycles, boats, bicycle accessories, boat accessories, fireworks, jewellery, horological and chronometric instruments, musical instruments, paper goods and stationery, office requisites, retail services in relation to sealing, packaging, travel goods, umbrellas, furniture, products for animals, tableware, cutlery, glassware, earthenware; retail services in relation to textile goods, clothing, footwear, headgear, haberdashery, carpets, floor coverings, sporting articles, playthings, toys, tobacco products, smoker's articles, lighters, providing information on the internet on consumer products, consumer protection issues, customer service» («услуги розничной

торговли продуктами питания, алкогольными и безалкогольными напитками и чистки, косметикой, безрецептурных медикаментов, бытовые машины и аппараты, компьютеры; услуги розничной торговли ортопедическими изделиями, аппаратами для освещения, отопления, охлаждения, производства пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции и водоснабжения, транспортными средствами, велосипедами, лодками, велосипедными принадлежностями, аксессуарами для лодок, фейерверками, украшениями, часами и хронометрическими инструментами, музыкальными инструментами, бумажными и канцелярскими товарами, канцелярскими принадлежностями, розничные услуги в отношении уплотнительных, упаковочных и дорожных товаров, зонтов, мебели, товаров для животных, столовой посуды, столовых приборов, посуды из стекла, фаянса; розничные услуги в отношении текстильных изделий, одежды, обуви, головных уборов, галантереи, ковров, напольных покрытий, спортивных товаров, игровых изделий, игрушек, табачных изделий, принадлежностей для курящих, зажигалок, предоставление информации в Интернете о потребительских товарах, вопросах защиты прав потребителей, обслуживании клиентов), являющиеся идентичными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-5].

Таким образом, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891 в отношении, указанных выше услуг 35 класса МКТУ, не будет противоречить природе исключительного права на товарный знак, следовательно, такая регистрация не противоречит общественным интересам.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что знак по международной регистрации №1537891 не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2021, отменить решение Роспатента от 08.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1537891 в отношении услуг 35 класса МКТУ «retail services in relation to fertilising preparations, paints, coatings, laundry preparations, cleaning agents for household purposes, industrial**

oils and greases, fuels, motor fuels, illuminants, candles; retail services in relation to remedies, food for babies, baby products, preparations for health care, dietetic preparations, sanitary articles, metal goods, metal hardware, machines and apparatus for the working of metal, wood, plastic, concrete, glass and stone, machine tools, articles for building and construction, DIY and gardening, kitchen machines and apparatus; retail services in relation to electric and electronic equipment, apparatus and instruments for science, research, navigation, surveying, photography, cinematography, audio vision, optics, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity, equipment and apparatus of consumer electronics, equipment and apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data, computer peripheral devices, data processing equipment, telecommunication devices, protective clothing, diving equipment, fire extinguishers; retail services in relation to items for massage purposes, installations for sanitary facilities, scooters, carts, vehicle accessories, ornaments [jewellery], musical accessories, articles for decoration, school supplies, craft articles, party novelties, packaging materials, printed matter, works of art, figurines; retail services in relation to insulation materials, flexible hoses, foils, bags, carrying cases, small leather goods, travellers' baggage, walking sticks, saddlery, building and construction materials, transportable buildings and their parts, furnishings, containers (not of metal), equipment and containers for household and kitchen, bathroom utensils, toilet utensils, cookware; retail services in relation to textile substitutes, household linen, bed linen, table linen, sleeping bags, bath linen, curtains, venetian blinds, decorative articles for the hair, artificial flowers, plants, trees and fruit, wall hangings and wall coverings, wallpaper, gymnastic articles, games, video game apparatus, decorations for Christmas trees, fodder for animals, animal bedding, plants and flowers, seeds for planting and crop seeds, agricultural and forestry products, tobacco substitutes, electronic cigarettes, oral vaporisers for smokers; retail of prepaid cards for the purchase of telecommunication services; advertising; arrangement of advertising; procurement of contracts for others; arranging of contracts, for others, for the providing of services; arranging of contracts for telecommunication services, of contracts for mobile communication services, of contracts for the delivery of ring tones for mobile phones and smartphones, of contracts for the

**provision of repair and maintenance services, of contracts for the delivery of goods and of contracts for the supply of power, electricity or gas; arranging subscriptions for newspapers; arranging subscriptions to Internet services; arranging subscriptions for media services; arranging of subscriptions for the publications of others; provision of commercial and business contact information; arranging commercial transactions, for others, via online shops; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; consumer research; all of the aforementioned services also being provided in the context of online trade».**