

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.02.2023 возражение Казаковой Ольги Всеволодовны, г. Обнинск (далее - заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707869, при этом установила следующее.

Обозначение **PODOLAB** по заявке № 2022707869 с датой поступления от 09.02.2022 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 08, 10, 21, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующими доводами.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое использует ИП Денисова Марина Николаевна, ИНН 602506555906, ОГРНИП 321784700090979 (см. информацию на <https://podolab.ru/>, <https://www.rusprofile.ru/ip/321784700090979>, <https://podolab.ru/about-us/contact-us/>, <https://podolab.ru/about-us/privacy/>, <https://www.rusprofile.ru/id/1227800116180>, https://vk.com/podolab_spb) ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным.

Таким образом, заявленное обозначение «PODOLAB», в случае регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя, способно будет ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги.

Также заявленное обозначение воспроизводит коммерческое обозначение, используемое ИП Денисова Марина Николаевна, ИНН 602506555906, ОГРНИП 321784700090979 с 2021 года для индивидуализации своей деятельности, в том числе на фирменных бланках и договорах, вывеске и рекламных листовках, в доменном имени «*podolab.ru*» и в материалах, принадлежащего ей сайта, на страницах принадлежащих ей социальных сетей для информирования о своих услугах (см. информацию на <https://podolab.ru/>, <https://www.rusprofile.ru/ip/321784700090979>, <https://podolab.ru/about-us/contact-us/>, <https://podolab.ru/about-us/privacy/>, <https://www.rusprofile.ru/id/1227800116180>, https://vk.com/podolab_spb) в отношении товаров и услуг, однородных заявленным. В заключении экспертизы также отмечена высокая степень сходства заявленного обозначения и ранее используемого коммерческого обозначения «PODOLAB», в связи с чем однородность товаров и услуг, в отношении которых используется коммерческое обозначение и в отношении которых заявлено обозначение, рассматривалась шире.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель приводит доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с выводами экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения на его имя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. Также заявитель не согласен с тем, что право на коммерческое обозначение возникло у ИП Денисова Марина Николаевна раньше, чем у заявителя;

- при принятии экспертизой решения об отказе в регистрации не были приняты во внимание доводы и документы, представленные заявителем в ответе на уведомление. Заявитель Казакова Ольга Всеволодовна начала использовать

обозначение «Podo-lab» в коммерческой деятельности гораздо раньше Денисовой Марины Николаевны;

- согласно данным выписки из ЕГРИП Казакова Ольга Всеволодовна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 09.02.2018 года. С этого момента заявитель начал использовать обозначение «Podo-lab». Прилагаются договоры, подтверждающие рекламу обозначения «Podo-lab» среди потребителей. Кроме того, подтверждением использования обозначения Казаковой Ольгой Всеволодовной являются статьи в журнале «ObninskDiscovery» за 2019, 2020 годы. В данных статьях указано имя заявителя, фигурирует обозначение «Podo-lab», «#подолаб» и указаны услуги, в отношении которых применяется обозначение. Информация о центре «Podo-lab» размещена на популярном сервисе-справочнике услуг с отзывами и оценками пользователей «ZOON», начиная с 14.09.2019 года;

- прилагаются также договоры на аренду помещения Казаковой Ольгой Всеволодовной для осуществления деятельности за 2020, 2021, 2022 годы, в которых в пункте 1.3 указано, что помещение передаётся арендатору для использования в целях организации деятельности салонов красоты и медицинской деятельности. В пункте 2.5 договоров указано, что арендатор вправе разместить на фасаде здания вывески «Школа подологии Podolab» и «Центр подологии Podolab» и иные рекламные материалы. В договорах в пункте 1.1 указан адрес, по которому находится помещение, предоставляемое в аренду: Калужская область, г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 15. Прилагаются фотографии фасада здания по указанному адресу, на которых видны вывески с коммерческим обозначением заявителя. Также прилагается договор с дополнительными соглашениями, подтверждающими заказ указанных рекламных вывесок заявителем;

- на основании указанных документов можно сделать вывод, что право на коммерческое обозначение возникло у заявителя не позднее 04 июля 2020 года, тогда как ИП Денисова Марина Николаевна начала использовать обозначение «Podolab» во второй половине 2021 года;

- заявитель вложил значительные средства в 2017-2022 годах, что подтверждается договорами о покупке оборудования для подологического кабинета, информационным письмом от компании ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ» о покупке Казаковой Ольгой Всеволодовной оборудования, косметики, расходных материалов. В информационном письме указано, что в период с 08.11.2017 по 25.02.2022 годы Казакова Ольга Всеволодовна закупала в компании ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ» продукцию для педикюрного/подологического кабинета, итоговая сумма расходов за этот период превысила 900 тысяч рублей;

- на печати Казаковой Ольги Всеволодовны также фигурирует обозначение «Podo-lab». Прилагаются также скриншоты постов из сети Инстаграм (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена) за 2018, 2019 годы, подтверждающие ведение деятельности и использования обозначения «Podo-lab» заявителем;

- в решении об отказе в регистрации эксперт приводит ссылки на сайты: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ссылки № 1, 3, 4 относятся к одному сайту «podolab.ru». Согласно данным сайта «reg.ru» домен «podolab.ru» был зарегистрирован 10.07.2021 года. Однако дата регистрации домена не является подтверждением ведения деятельности под указанным обозначением. Ссылки № 2, 5 относятся к сайту «rusprofile.ru». Указанные ссылки также не являются доказательством ведения деятельности под конкретным обозначением. Денисова Марина Николаевна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя согласно данным сайта 29.03.2021 г. Сама по себе регистрация в качестве индивидуального предпринимателя никак не доказывает ведение определённой деятельности под конкретным обозначением. ООО «Подолабмед» было зарегистрировано 06.09.2022 года, то есть после даты приоритета заявленного обозначения, поэтому вообще не подлежит рассмотрению экспертизой. Ссылка № 6 относится к сайту «vk.com», представляет собой сообщество в социальной сети «Вконтакте». Первая запись в группе датируется 03.03.2022 года, тоже после даты приоритета заявленного обозначения.

- также в решении об отказе в регистрации экспертом вообще не проводился анализ однородности заявленных товаров и услуг 3, 8, 10, 21, 41, 44 классов и деятельности ИП Денисова Марина Николаевна. Непонятно, почему эксперт отказал в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- с учетом изложенного можно сделать вывод, что заявитель Казакова Ольга Всеволодовна начала использовать обозначение «PODOLAB» гораздо раньше, чем ИП Денисова Марина Николаевна. Доводы эксперта о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, безосновательны. Заявитель использует обозначение «PODOLAB/PODO-LAB» на протяжении более длительного времени, поэтому введение потребителей в заблуждение относительно указанного лица невозможно. Право на коммерческое обозначение возникло у заявителя также раньше, чем у ИП Денисовой Марины Николаевны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.01.2023 г. об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Приложения:

- 1) Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 23 сентября 2022 по заявке № 2022707869.
- 2) Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22 ноября 2022 по заявке № 2022707869.
- 3) Решение об отказе в регистрации от 09 января 2023 по заявке № 2022707869.
- 4) Выписка из ЕГРИП на ИП Казакова Ольга Всеволодовна.
- 5) Договор поставки № 345 от 03.04.2018 года с приложением и товарной накладной.

6) Договор возмездного оказания услуг № 15/10-2019 от 15.10.2019 года с приложением.

7) Скриншоты статей в журнале «ObninskDiscovery» за 2019-2020 годы.

8) Письмо от ООО «Зун»;

9) Договор аренды нежилого помещения № 08/20 от 22.08.2020 года с актом приёма-передачи.

10) Договор аренды нежилого помещения № 07/21 от 22.07.2021 года с актом приёма-передачи.

11) Договор аренды нежилого помещения № 05/22 от 22.05.2022 года с актом приёма-передачи.

12) Фотографии фасада здания по адресу: г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 15 с обозначением заявителя.

13) Договор № 28/20 от 04.07.2020 года с дополнительными соглашениями.

14) Договор купли-продажи оборудования № 3 340-21 от 16.02.2021 года со спецификацией.

15) Информационное письмо от ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ» от 02.09.2022 года.

16) Договор купли-продажи № 722 от 18.04.2021 года с приложением.

17) Сублицензионный договор № 0011 АО5.0 от 20.01.2021 года на использование программного продукта.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2022) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак «PODOLAB», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2022707869 испрашивается для товаров 03, 08, 10, 21 и услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в регистрации товарного знака обоснован экспертизой тождеством заявленного обозначения с обозначением, используемым Денисовой Мариной Николаевной для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Обозначение «PODOLAB» носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товарах/услугах или их изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Поскольку указанный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с заявителем по заявке на регистрацию товарного знака. Вместе с тем, следует отметить, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара или лицом, оказывающим услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги, основан только на информации, приведенной на указанных экспертизой сайтах сети Интернет (<https://podolab.ru/>, <https://www.rusprofile.ru/ip/321784700090979>, <https://podolab.ru/about-us/contact-us/>, <https://podolab.ru/about-us/privacy/>, <https://www.rusprofile.ru/id/1227800116180>, https://vk.com/podolab_spb). При этом следует отметить, что три ссылки относятся к одному сайту - podolab.ru. Согласно данным сайта регистратора reg.ru домен podolab.ru был зарегистрирован 10.07.2021 года. Еще две ссылки относятся к сайту <https://www.rusprofile.ru>, на которых приведена информация о регистрации индивидуального предпринимателя Денисовой Марины Николаевны и юридического лица ООО «Подолабмед» и отсутствует заявленное обозначение. Регистрация домена, как и факт регистрации индивидуального предпринимателя не является подтверждением ведения деятельности под обозначением «PODOLAB».

Информация, приведенная на указанных экспертизой сайтах сети Интернет, не содержит каких-либо сведений, позволяющих прийти к вышеуказанному выводу, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное

обозначение может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности.

Информация, приведенная в заключении экспертизы, не подтверждает вывод о том, что в результате использования ИП Денисова Марина Николаевна обозначения «PODOLAB» для маркировки заявленных товаров и услуг (в том числе услуг медицинского педикюра) потребитель этих и однородных им товаров/услуг ассоциировал ранее (до даты подачи заявки) и ассоциирует сейчас заявленное обозначение «PODOLAB» исключительно с данным лицом.

В частности, приведенные экспертизой ссылки представляют собой сведения с сайта указанного лица об услугах центра подологии без указания даты размещения этой информации. Кроме того, отсутствуют какие-либо доказательства широкой известности этого центра до даты подачи заявки на товарный знак, сведения об объемах и территории продаж, рекламе, публикациях в СМИ, сведения об осведомленности потребителя, в том числе социологические опросы и другие сведения, способствующие узнаваемости обозначения, которым маркируются товары и услуги.

При этом для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным (тождественным) обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения (и сохранения) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и его изготовителем в связи с предшествующим интенсивным использованием, что подтверждается судебной практикой, см., например, судебные акты по делу №СИП-664/2016, по делу №СИП-897/2021 и др.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению только в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его исключительно с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся заявителем по заявке на

регистрацию товарного знака.

Также коллегия отмечает, что возникновение указанных ассоциаций тем более невозможно, поскольку заявителем представлены доказательства ведения им активной деятельности под обозначением «PODO-LAB/PODOLAB» раньше начала использования обозначения Денисовой Мариной Николаевной и латы подачи заявки на регистрацию товарного знака.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что в сознании потребителя могла возникнуть и сохраниться устойчивая ассоциативная связь заявленного обозначения с ИП Денисова Марина Николаевна, основанная на предшествующем опыте знакомства потребителя с обозначением указанного лица, а не с заявителем.

Следовательно, вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2022707869, нельзя признать обоснованным.

Таким образом, заявленное обозначение признано соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В отношении коммерческого обозначения, используемого ИП Денисова Марина Николаевна с 2021 года, что, как следует из заключения экспертизы, также препятствует регистрации заявленного обозначения, необходимо отметить следующее.

Согласно представленным в обращении документам обозначение «PODOLAB» предполагалось использовать в качестве наименования центра подологии. С этой целью был заключен договор аренды нежилого помещения, заключены договоры на изготовление и поставку необходимого оборудования, косметики, договор на установку и монтаж пожарной сигнализации, договор на создание сайта. Исходя из представленных отзывов клиентов центра, его открытие состоялось в конце 2021 года. При этом следует отметить, что

указанные документы не доказывают наличие исключительного права на коммерческое обозначение.

Вместе с тем, заявитель начал использовать обозначение «PODO-LAB/PODOLAB» в своей деятельности для индивидуализации центра по оказанию услуг подологии, лечению заболеваний стопы значительно раньше ИП Денисова Марина Николаевна, что подтверждается приложенными к возражению материалами [4-17].

В частности, заявитель по заявке № 2022707869 Казакова Ольга Всеволодовна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 09.02.2018 года, о чем свидетельствует выписка из ЕГРИП [4]. Примерно через месяц ИП Казакова Ольга Всеволодовна заключила договор на заказ полиграфической продукции с использованием обозначения «Podo-lab»[5], . заключён договор заказа на размещение рекламы данного обозначения на автомобиле от 15.10.2019 [6]. Обозначение, используемое Казаковой Ольгой Всеволодовной, размещается в журнале «ObninskDiscovery» за 2019, 2020 годы [7]. В статьях указано имя заявителя, фигурирует обозначение «Podo-lab», «#подолаб» и указаны услуги, в отношении которых применяется обозначение. Информация о центре «Podo-lab» размещается также на популярном сервисе-справочнике услуг с отзывами и оценками пользователей «ZOON», начиная с 14.09.2019 года, что подтверждается письмом от ООО «Зун» [8]. В информационном письме [15] указано, что в период с 08.11.2017 по 25.02.2022 годы Казакова Ольга Всеволодовна закупала в компании ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ» продукцию для педикюрного/ подологического кабинета, итоговая сумма расходов за этот период превысила 900 тысяч рублей.

Представленные заявителем договоры на аренду помещения за 2020, 2021, 2022 годы по адресу Калужская область, г. Обнинск, ул. Космонавта Леонова, д. 15 [9-11], фотографии фасада здания по указанному адресу, на которых видны вывески с коммерческим обозначением заявителя [12], а также договор с дополнительными соглашениями, подтверждающими заказ указанных рекламных

вывесок заявителем [13] подтверждают наличие у заявителя имущественного комплекса, для индивидуализации которого использовалось и используется обозначение заявителя «PODOLAB».

Указанное свидетельствует о том, что право на коммерческое обозначение «PODOLAB» возникло у заявителя раньше, чем ИП Денисова Марина Николаевна начала подготовку к использованию указанного обозначения.

Таким образом, оснований для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в данном случае также не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2023, отменить решение Роспатента от 09.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707869.