



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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 03.05.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн улыбки плюс», г. Буйнакск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022724993, при этом установила следующее.



Обозначение «   » по заявке №2022724993, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ДИЗАЙН УЛЫБКИ», используемое ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» в сети Интернет (см., в частности, <https://designsmile.ru/documents>; <https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8+&lr=213&clid=224234>).

В этой связи в случае регистрации заявленного обозначения на имя заявителя - ООО «Дизайн улыбки плюс», оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 03.05.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.12.2022. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель и ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» заключили между собой соглашение о выдаче письма-согласия на регистрацию товарного знака. В связи с чем стороны не усматривают возможности введения потребителей в рамках требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022724993.

В корреспонденции, поступившей 07.06.2023, заявителем было представлено письмо-согласие ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» (1).

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

С учетом даты подачи (19.04.2022) заявки №2022724993 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное обозначение по заявке №2022724993 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее два расположенных рядом круга одинакового размера, в центре которых оригинальным шрифтом выполнены буквы «Д», «У» и «S», «D». В верхней и нижней внутренней части кругов размещены словесные элементы «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» и «SMILE DESIGN», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в

заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, базируется на сведениях из сети Интернет, приведенных в заключении по результатам экспертизы.

Указанные Интернет источники содержат информацию о том, что ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» использует обозначение «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» и имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную 20.08.2015 (см. <https://designsmile.ru/documents>).

На основании вышеприведенной информации экспертизой был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем заявителем представлено письмо (1), в котором ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ» выразило согласие на регистрацию обозначения по заявке №2022724993 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого перечня услуг 44 класса МКТУ. В письме указывается, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022724993 на имя заявителя не повлечёт нарушение прав ООО «ДИЗАЙН УЛЫБКИ».

В связи с изложенным основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют. Следовательно, товарный знак по заявке №2022724993 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, отменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022724993.