

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), рассмотрела возражение, поступившее 09.11.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Озеровой А.В., Московская обл., г.Раменское (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764597, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 10.10.2019 по заявке №2019750994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.06.2020 за №764597 на имя Пененковой Л.Н., Нижегородская обл., г. Нижний Новгород (далее – правообладатель). Товарный знак

зарегистрирован в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №764597 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно имеющимся в материалах дела документам (договор, акт, расписка), для лица, подавшего возражение, был разработан логотип



«», содержащий элемент «PodoMed», не имеющий перевода на русский язык, графическая часть представлена в виде ступней человеческих ног в квадратной рамке, расположенной над словесной частью;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака ИП Озеровой А.В. осуществлялась активная систематическая работа по введению указанного обозначения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, посредством его размещения на своем официальном сайте <http://podomed.ru>, в рекламной продукции (наружной рекламе, буклетах, листовках, журналах и т.д.), использования в документообороте с третьими лицами и иными способами, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- таким образом, коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «PodoMed», и изобразительный элемент в виде отпечатков ступней ног в квадратной рамке, возникло ранее приоритета товарного знака по свидетельству №764597;

- лицо, подавшее возражение, провело поиск по возможной



регистрации обозначения « Podomed » в качестве товарного знака, в результате чего был выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №764597 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемой регистрации предъявил к лицу, подавшему возражение, претензию на незаконное использование товарного знака при осуществлении коммерческой деятельности;

- в действиях правообладателя товарного знака прослеживается недобросовестность и незаконность на получение прав в отношении регистрации товарного знака по свидетельству №764597.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764597 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП от 04.11.2020 в отношении ИП Озеровой А.В.;
2. Копии листа записи от 08.02.2018 в отношении ИП Озеровой А.В. и уведомления от 15.02.2018 о постановке физического лица в налоговом органе;
3. Копия свидетельства о регистрации доменного имени Podomed.ru от 13.10.2020;
4. Скриншот страницы из сети Интернет <https://ru.wikipedia.org/wiki/>;
5. Копии договора от 15.02.2018 № 15/02/18-1 на выполнение работ по разработке и созданию логотипа и фирменного стиля, акта сдачи-приемки и расписки от 27.02.2018 по нему;
6. Копии договора поручения от 15.02.2018 № 2 и акта сдачи-приемки к нему от 27.02.2018;

7. Копия протокола осмотра доказательств от 12.10.2020 77АГ 1982182, удостоверенного нотариусом г. Москвы Комолых Е.В.;

8. Копии договора аренды от 01.03.2018 № 28 и выписки из ЕГРН от 03.04.2017;

9. Копия договора от 06.03.2018 № 21;

10. Копия договора от 12.03.2018 № 12/03/18;

11. Копия договора от 12.03.2018 № 199;

12. Копии договора от 19.03.2018 № 26 и акта сдачи-приемки от 21.03.2018;

13. Копия договора от 17.04.2018;

14. Копия договора от 14.05.2018 № 21;

15. Копии договора от 31.05.2020 № 32 П 05/18 и справки о стоимости работ от 25.06.2018;

16. Копия договора от 01.06.2018 №ЦАО/КД-ПРС/1169/18;

17. Копии договора от 04.06.2018 № 641-Р-18 и акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

18. Копия договора от 07.06.2018 № 769-КР-18;

19. Копия договора от 15.06.2018 № 0093/18;

20. Копия договора от 20.06.2018 № 134/18;

21. Копии договора от 20.06.2018 № 135/18 и акта от 02.07.2018;

22. Копии договора от 21.06.2018 № 0097/06, акта, счет-фактуры от 21.06.2018 №ИПУТ-000243 и товарной накладной от 21.06.2018 № ИПУТ-000243;

23. Копии договора от 22.06.2018 № 0083/ПР, акта от 20.07.2018, акта 28.10.2018, акта от 18.12.2018 к нему;

24. Копия дополнительного соглашения от 25.04.2020 № 1 к договору аренды от 01.01.2020 № 47;

25. Копия договора от 26.05.2020 № 4014;

26. Копия товарной накладной от 25.02.2018 № 62;

27. Копия товарной накладной от 21.04.2018 № 54;

28. Копия счет-фактуры от 19.07.2018 № А1744105697 на рекламные услуги;

29. Копия счет-фактуры от 31.07.2018 № 1745742975 на рекламные услуги;

30. Копия акта сдачи-приемки рекламных услуг от 31.07.2018 №1745741975;

31. Копия счет-фактуры от 19.10.2018 № 18-010761;

32. Копия товарной накладной от 02.11.2018 № NT 741264;

33. Копия акта от 19.01.2019;

34. Копия акта от 25.02.2019;

35. Копия акта от 23.03.2019;

36. Копия акта от 03.06.2019;

37. Копия акта от 19.06.2019;

38. Копии отзывов клиентов;

39. Копии договора от 15.08.2019 № КАА 15/08/2019, предварительного заключения от 17.08.2019 и предварительного заключения от 20.11.2019;

40. Копии претензии от 11.08.2020 № С1030 и приложений к ней;

41. Копии ответа от 09.10.2020 № 09-10/20 на претензию и документов об отправке;

42. Выписка из ЕГРИП от 04.11.2020 в отношении ИП Пененковой Л.Н.;

43. Копия сведений о государственной регистрации товарного знака №764597 с официального сайта Роспатента;

44. Копия Определения ВС РФ от 12.12.2019 № 300-ЭС19-22898.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не являются доказательством возникновения коммерческого обозначения,

договоры не могут свидетельствовать о начале использования обозначения «PodoMed» в отношении пока не действующего предприятия (клиники);

- использование обозначения «PodoMed» не могло начаться до начала ведения заявителем предпринимательской деятельности, поскольку он только с 27.06.2018 начал предпринимательскую деятельность;

- материалами возражения не доказано длительное и интенсивное использование обозначения, часть документов не содержит сведений об объемах оказанных услуг, также неясно, какое именно обозначение было использовано при оказании услуг;

- Интернет-сайт и доменное имя не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение, возникнуть не может;

- в материалах возражения отсутствуют доказательства восприятия (ассоциации) потребителями комбинированного обозначения PodoMed в качестве средства индивидуализации, используемого исключительно ИП Озеровой А.В.;

- введение в хозяйственный оборот обозначения PodoMed подтверждается лишь единичными доказательствами: разовым размещением рекламы в 2018, сайтом клиники, внутренними документами заявителя (книгой отзывов);

- правообладатель представляет информацию об осуществлении деятельности салонов «Подомед» в г. Нижнем Новгороде и г. Кстово Нижегородской области.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 764597.

К отзыву приложены следующие материалы:

45. Распечатка результатов поиска по запросу «центр подологии Евы Кориевой»;

46. Копия свидетельства о рождении Медведевой Е.А.;

47. Копия доверенности Медведевой Е.А.;

48. Распечатка переписки с разработчиками товарного знака;
49. Фотографии вывесок (рекламы) салона «ПодоМед» в г. Нижнем Новгороде и г. Кстово;
50. Фотографии подарочных сертификатов «ПодоМед»;
51. Распечатки со страниц ВКонтакте и Инстаграмм;
52. Фото рекламных материалов;
53. Принт-скрин страницы 2Гис со сведениями о салонах «ПодоМед»;
54. Сведения о регистрации доменного имени PODOMED-NN.RU;
55. Распечатка с сайта <https://podomed-nn.ru> с адресами салонов.

В письменных пояснениях лица, подавшего возражение, относительно представленного отзыва указывалось следующее:

- представленные правообладателем сведения не содержат факта использования оспариваемого товарного знака при продвижении услуг;
- доводы отзыва являются необоснованными, не относятся к предмету рассматриваемого спора и опровергаются материалами дела.

Лицом, подавшим возражение, приложен протокол осмотра доказательств (56). По мнению правообладателя товарного знака, указанный документ не доказывает возникновение у лица, подавшего возражение, коммерческого обозначения PodoMed ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, о чем сообщено в дополнительных пояснениях, содержащихся в материалах дела.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение указывает на принадлежность ему прав на коммерческое обозначение, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ИП Пененковой Л.Н., сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, правообладателем товарного знака к лицу, подавшему возражение, предъявлена претензия (40-41) в связи с незаконным использованием оспариваемого товарного знака по свидетельству №764597 при оказании идентичных услуг.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, был проведен поиск на тождество и сходство своего обозначения, содержащего словесный элемент PodoMed, который выявил сходный с ним до степени смешения товарный знак по свидетельству №764597 (39).

Вышеизложенное позволяет признать ИП Пененкову Л.Н., заинтересованным лицом в подаче возражения по основанию, изложенному в пункте 8 (коммерческое обозначение) статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №764597 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения стоп, заключенных в овал, справа от которого расположен словесный элемент «ПодоМед», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сине-зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 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, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно представленным с возражением документам (1, 2) лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве Индивидуального предпринимателя 08.02.2018, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

По заказу лица, подавшего возражение, согласно договору и приложенному к нему документам (5-6) был разработан логотип



В соответствии с представленным договором аренды (8) ИП Озеркова А.В. арендовала помещение, расположенное на цокольном этаже жилого

дома по адресу: Москва, Зоологический переулок, д.4-6. Однако, в данном договоре отсутствует разрешение на вывеску с обозначением, сопровождаемым словесным элементом «PodoMed». В этой связи у коллегии нет возможности установить, под каким обозначением в имущественном комплексе (салоне красоты) осуществлялась деятельность лица, подавшего возражение.

Документы (9-37) о поставке мебели, монтаже и наладке системы видеодомофонной связи, выполнению работ по ремонту помещения, по изготовлению и монтажу офисных перегородок и так далее, относятся к налаживанию рабочего процесса в помещении по указанному адресу и никоим образом не являются подтверждением осуществления предпринимательской деятельности под обозначением «PodoMed».

Сама по себе информация о зарегистрированном доменном имени <https://ru.wikipedia.org/wiki/> не является подтверждением использования обозначения «PodoMed» в качестве коммерческого обозначения.

Протоколы осмотра доказательств (7, 56), относящиеся к информации, размещенной в сети Интернет (в том числе, в Instagram) не могут свидетельствовать о реальном оказании услуг лицом, подавшим возражение, под обозначением «PodoMed», так как нет данных о том, что ссылочные страницы принадлежат ИП Озерковой А.В. Количество лайков не является подтверждением количества оказываемых услуг. Кроме того, некоторые из Интернет-распечаток содержат дату более позднюю, чем дата приоритета оспариваемой регистрации и не могут быть приняты во внимание.

Книга отзывов и предложений (38), в которой клиенты выражают свою благодарность за оказанные им услуги, в количестве 20 отзывов не достаточно для вывода о приобретении известности коммерческого обозначения на территории Российской Федерации. Кроме того, некоторые отзывы датированы после даты приоритета оспариваемой регистрации.

В своей совокупности материалы возражения не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение «PodoMed» именно с лицом, подавшим возражение, и его деятельностью.

Материалами возражения не доказана известность коммерческого обозначения «PodoMed» на территории Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, для оказания им услуг для третьих лиц.

Таким образом, отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764597 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №764597.