

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2024. Данное возражение подано ООО «Торговая недвижимость», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022750988, при этом установлено следующее.

Заявка №2022750988 на регистрацию комбинированного обозначения



«МОЙ САД» была подана на имя заявителя 27.07.2022 в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750988. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, исходя из обращения, представленного в материалы заявки №2022750988, заявленное обозначение «МОЙ САД» сходно до степени смешения с коммерческим обозначением «МОЙ САД», используемым Скоковым А.С. до даты подачи заявки №2022750988. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги, которое не соответствует действительности, так как заявителем является ООО "Торговая недвижимость", Москва.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД», зарегистрированным на имя компании «Бурда Интернэшнл Холдинг ГмбХ», Германия (свидетельство №173077, приоритет от 27.10.1997) в отношении однородных товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку при его восприятии у среднестатистического российского потребителя заявленных товаров и услуг 31, 35 и 39 классов МКТУ не возникают устойчивые ассоциативные связи с индивидуальным предпринимателем Скоковым А.С.;

- в обращении Скоков А.С. представил доказательства использования коммерческого обозначения «МОЙ САД» за короткий период в течение 2016 года, за 6 лет до даты приоритета заявленного обозначения, никакие иные доказательства за период с 2017 по 2022 год не были представлены;

- представленные Скоковым А.С. документы по созданию логотипа в 2016 году, распечатка из сети Интернет (за 2016 год), договор субаренды за 2016 год, 15 чеков на общую сумму 20000 рублей только за 2016 год не позволяют сделать вывод о возникновении устойчивых ассоциативных связей у российского потребителя с обозначением «МОЙ САД» и товарами, услугами Скокова А.С.;

- договор субаренды не может быть признан надлежащим доказательством длительного и интенсивного использования обозначения «МОЙ САД», так как заключен на ограниченный срок до 2017 г., отсутствует факт реального исполнения договора, в связи с чем можно сделать очевидный вывод о том, что подобный договор несет лишь декларативный характер;

- часть распечаток из сети Интернет и фотографии не содержат никакой информации о лице, подавшем обращение, в связи с этим также не могут быть признаны надлежащими доказательством длительного и интенсивного использования обозначения «МОЙ САД» иным лицом;

- владелец противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка заявленного обозначения;
2. Решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2022750988;
3. Оригинал письма-согласия.

На заседании, состоявшемся 09.12.2024, коллегией к протоколу были приобщены распечатки из сети Интернет¹, иллюстрирующие деятельность Скокова А.С. Заявитель ходатайствовал о переносе заседания коллегии с целью предоставления дополнительной позиции по возражению.

Корреспонденциями от 27.01.2025 и от 28.03.2025, от заявителя поступили следующие пояснения к возражению:

- представленные коллегией распечатки не подтверждают, что у потребителей в Российской Федерации при восприятии словесного обозначения «МОЙ САД» на

¹ <https://vk.link/greenco>, <https://greenco.orgs.biz/>, <https://osade.ru/komp/moy-sad-kuzmolovskiy>, <https://magaziny.stroj-katalog.ru/komp/moj-sad-kuzmolovskij>

дату приоритета спорного заявленного обозначения возникали ассоциации с третьим лицом (Скоковым А.С.);

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №434375, №217598, №478606, №771414, №580435, №732006, №732008, №732007, №381229, №537155, №538595, №522836, №488438, №779637, №810260, №430631, №439141, №427908 и др. Вышеперечисленные товарные знаки используются с согласия заявителя его группой компаний, которые производят, реализуют и оказывают услуги согласно их направлениям (зарегистрированному перечню товаров и услуг);

- заявленное обозначение активно используется компанией, входящей в группу компаний заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

4. Письмо-согласие от ООО «ФЛОРА ГРУПП»;
5. Таблица товарных знаков заявителя;
6. Полиграфия под обозначением «Мой сад»;
7. Фотографии товаров заявителя на складе с обозначением «Мой сад»;
8. Договоры и универсальные передаточные акты с магазином «Лента», касающиеся товаров под обозначением «МОЙ САД»;
9. Договоры и универсальные передаточные акты с «Леруа Мерлен» («Лемана Про»);
10. Распечатка с сайта «ОБИ» – ТЗ «МОЙ САД»;
11. Распечатка с сайта «Бауцентр» - ТЗ «МОЙ САД»;
12. Распечатка с сайта «Леруа Мерлен» («Лемана Про»);
13. Распечатка с сайта «Купер»;
14. Распечатка с сайта «Мегамаркет»;
15. Письмо-согласие от ООО «Цветочный Альянс» на 2 л. в 1 экз.;
16. Материалы договора подряда от 16.08.2021;
17. Макеты упаковок товаров;
18. Распечатка с сайта «ОБИ» от 02.03.2022;
19. Фотографии товаров заявителя в магазине «ОБИ».

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

С учетом даты подачи (27.07.2022) заявки № 2022750988 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «МОЙ», «САД», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слева от слова «МОЙ» помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника коричневого цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в белом, тёмно-коричневом, светло-коричневом, коричневом, сером, светло-розовом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в регистрации заявленного обозначения мотивирован его несоответствием пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку была выявлена

информация об использовании коммерческого обозначения «МОЙ САД» иным лицом. Соответствующий отказ был основан на документах, представленных на стадии экспертизы индивидуальным предпринимателем Скоковым А.С. Подробный анализ соответствующих документов, а также материалов, выявленных коллегией, показал следующее.

Переписку о создании логотипа (баннера) «МОЙ САД» по электронной почте невозможно соотнести со Скоковым А.С. Кроме того, не ясно, в какой именно момент был размещен данный баннер, на протяжении какого периода времени он используется.

В деле содержатся материалы договора аренды помещения от 2016 года. Вместе с тем не представляется возможным оценить, продлевался ли данный договор. Так, датой приоритета заявленного обозначения является 27.07.2022, следовательно, заключение данного договора предшествует дате приоритета на шесть лет. При этом сведений об аренде помещения в период, следующий за 2016 годом, не представлено. Материалов о размещении вывески по арендуемому адресу также не продемонстрировано.

Что касается ссылки на группу в социальной сети «ВКонтакте», а также иных ссылок в сети Интернет, освещающих деятельность Скокова А.С., то коллегия не располагает сведениями об их посещаемости, следовательно, они не могут подтверждать широкую известность российскому потребителю обозначения «МОЙ САД», используемого соответствующим лицом.

В обращении на стадии экспертизы от Скокова А.С. содержатся чеки за оплату товаров. Представленные чеки относятся только к 2016 году и являются незначительными в целях доказывания известности релевантному российскому потребителю товаров и услуг данного лица.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании обозначения «МОЙ САД» третьим лицом в распоряжении коллегии не имеется.

Таким образом, имеющиеся в распоряжении коллегии документы не достаточны для вывода о продолжительном и интенсивном использовании обозначения «МОЙ САД» (в том числе в качестве коммерческого обозначения)

Скоковым А.С., в результате чего у среднего российского потребителя могла бы возникнуть стойкая ассоциативная связь между исследуемым обозначением и товарами / услугами указанного лица.

В рамках изложенного коллегия учла подход Суда по интеллектуальным правам, согласно которому, сам по себе факт использования какого-либо обозначения иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Как отмечалось выше, документов, которыми располагает коллегия недостаточно для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Более того, заявителем в материалы дела представлены документы, согласно которым он входит в группу компаний, которые производят товары, оказывают услуги под заявленным обозначением, при этом активное использование началось в период до даты приоритета заявленного обозначения. Из представленных документов следует, что третьими лицами были разработаны и произведены упаковки товаров, визитки, баннеры, брендированные заявленным обозначением (6, 16, 17). Продукция под исследуемым обозначением (например, роза парковая Чайнатаун, Роза уайт санрайз, саженцы жимолость Морена и т.д.) реализовалась посредством магазинов «ОБИ», «Мегамаркет», «Купер», «Бауцентр» (10-14, 18-19). Кроме того, материалы возражения содержат договоры и универсальные передаточные акты с крупными сетевыми магазинами («Лента» (8), «Леруа Мерлен» (9), которые также подтверждают поставку в адрес этих лиц товаров под заявленным обозначением.

Указанное также не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение способно восприниматься исключительно как средство

индивидуализации Скокова А.С. или о том, что данное обозначение приобрело ассоциативную связь только с данным лицом.

Таким образом, коллегия признает убедительными доводы возражения о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен товарный знак «», зарегистрированный на имя иного лица в отношении, в том числе товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [3], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №173077 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



товарный знак «

» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №173077, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия пришла к следующим выводам. Заявленное обозначение соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку имеющихся в материалах дела документов недостаточно для вывода об ассоциировании обозначения «МОЙ САД» исключительно со Скоковым А.С. Кроме того, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №173077 позволяет снять указанное противопоставление. Таким образом, заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1493 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2024, отменить решение Роспатента от 26.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022750988.