


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.06.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Беловым Дмитрием Павловичем, Нижегородская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023794075, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2023794075, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.02.2025 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, введенное в гражданский оборот ИП Тюриным С.И. (см. <https://nizhniy-novgorod.skidkom.ru/partner/potolochnyy-otvet-kompaniya-po-proizvodstvu-i-ustanovke-natyazhnyh-potolkov/> и др.). Помимо этого, в материалы заявки под №2023794075 поступило обращение от ИП Тюрина С.И. с представленными документами, подтверждающими использование обозначения «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ» до даты подачи заявки под №2023794075. Экспертиза ознакомилась с материалами обращения заинтересованного лица и признала изложенные в нем доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства достаточными для возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, применения оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- интернет-сайт по адресу potolki-ustanovka.com (далее – Домен), на который ведет указанный экспертизой в обоснование отказа ресурс, принадлежит Белову Д.П. (см. справку регистратора [2]). Согласно общедоступным сведениям, дата регистрации Домена (выписка сервиса Whois – [3]) соотносится с вышеуказанным документом;

- логотип, воспроизведенный в обозначении, разработан по заказу Белова Д.П., исключительные права на объект авторского права принадлежат последнему

на основании договора на разработку дизайна № 15-07-2020 от 15.07.2020 с Масловым М.В. [4];

- сайт, размещенный на домене, разрабатывался по заказу лица, подавшего возражение, на основании договора № 325 от 26.11.2019 с ИП Гусевым Р.Е. [5];

- обращение третьего лица направлено исключительно на воспрепятствование реализации ИП Беловым Д.П. своего права на приобретение исключительного права на средство индивидуализации;

- поскольку на сайте не содержится воспроизведения обозначения, а также сведений об ином лице, в частности ИП Тюрине С.И., однозначный вывод об использовании обозначения третьим лицом, отличным от лица, подавшего возражение, является бесосновательным;

- вывод Роспатента о возможности введения в заблуждение потребителей спорным обозначением в должной степени не мотивирован, оснований для применения положений, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, не усматривается, а допущенные в рамках экспертизы нарушения привели к вынесению незаконного и необоснованного решения об отказе, которое оспаривается в рамках настоящих возражений.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023794075 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 07.02.2025 по заявке № 2023794075.
2. Сертификат о регистрации Домена potolki-ustanovka.com.
3. Выписка сервиса Whois о Домене potolki-ustanovka.com.
4. Договор на разработку дизайна № 15-07-2020 от 15.07.2020, акт № 15-07-2020 приема-передачи исключительных прав от 15.07.2020.
5. Договор № 325 от 26.11.2019.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2023 поступило обращение от заинтересованного лица – ИП Тюрина С.И., в котором выражено возражение относительно возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Заявитель 25.07.2025 в ответ на доводы обращения представил следующие материалы:

6. Приходный кассовый ордер № 1/1564 от 19.10.2022;
7. Памятка заказчику (Приложение № 2 к Договору подряда);
8. Акт приемки выполненных работ (Приложение к договору № 1/1238 от 14.09.2011);
9. Акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.03.2021;
10. Договор подряда № 1/1530 от 02.08.2022;
11. Акт о сдаче-приемке выполненных работ № 2/1530 от 30.08.2022;
12. Заказ Potolochnyi otvet-280 от 01.04.2024;
13. Договор подряда № 1/1556 от 26.08.2022;
14. Договор подряда № 1/1304 от 23.10.2024;
15. Договор подряда № 1/129 от 15.10.2024.
16. Договор подряда № 1/1283 от 10.03.2023;
17. Счет-фактура № 002688 от 18.11.2021;
18. Акт о сдаче-приемке выполненных работ № 1/1286 от 24.04.2023;
19. Заказ Potolochnyi otvet-258 от 21.03.2023;
20. Счет-фактура № 000127 от 19.01.2022;
21. Счет-фактура № ММ-1043082 от 01.11.2021;
22. Заказ Potolochnyi otvet-255 от 14.12.2022;
23. Расходная накладная на товары № 16505 от 21.10.2021;
24. Расходная накладная на товары № 16555 от 21.10.2021;
25. Договор подряда № 1088;
26. Договор подряда № 1108 от 30.10.2020;
27. Договор подряда № 1/1557 от 09.10.2022;
28. Договор подряда № 1610 от 14.01.2023;

29. Договор подряда № 1/1286 от 09.02.2023;
30. Договор подряда № 1/1312 от 02.10.2024;
31. Договор подряда № 1/1564 от 19.10.2022;
32. Договор поставки № 248/2023 от 16.08.2023;

Также 08.09.2025 заявитель представил дополнительные документы:

33. Акт приемки выполненных работ (Приложение к договору № 1/1232 от 04.08.2020);
34. Договор подряда № 1/1207 от 22.07.2020;
35. Договор подряда № 1/1232 от 04.08.2020;
36. Сертификат об участии в мастер-классе лидеров потолочной индустрии на тему «Потолки нового поколения. Дизайнерские потолки. Тренды современного освещения»;
37. Акт приемки выполненных работ (Приложение к договору № 1/1207 от 22.07.2020).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.


С учетом даты подачи (03.10.2023) заявки № 2023794075 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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, его изготовителя или места производства.

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 № 2023794075 является комбинированным, включает словесные элементы «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент, расположенный слева над словесным элементом. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, зеленый. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ», используемое ИП Тюриным С.И. (см. <https://nizhniy-novgorod.skidkom.ru/partner/potolochnyy-otvet-kompaniya-po-proizvodstvu-i-ustanovke-natyazhnyh-potolkov/> и др.).

Вместе с тем установлено, что заявленное обозначение используется заявителем – ИП Беловым Д.П. Представленные заявителем доказательства подтверждают непрерывное и интенсивное использование обозначения «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ» задолго до даты приоритета заявки, начиная не позднее 2019 года, что подтверждается договорами подряда, актами сдачи-приемки выполненных работ, заказами, счетами-фактурами, товарными накладными и иными документами, представленными в материалы дела [6–37].

Кроме того, довод экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ИП Тюриным С.И. в сети Интернет, не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения возражения. Так, интернет-страница, на которую содержится ссылка в оспариваемом решении (<https://nizhniy-novgorod.skidkom.ru/partner/potolochnyy-otvet-kompaniya-po-proizvodstvu-i-ustanovke-natyazhnyh-potolkov/>), не содержит сведений о лице, осуществляющем деятельность под обозначением «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ». На указанной странице размещены лишь наименование «Потолочный ответ. Компания по производству и установке натяжных потолков», контактные данные (адрес, телефон, режим работы), а также ссылка на сайт potolki-ustanovka.com. Какие-либо сведения, позволяющие идентифицировать ИП Тюрина С.И. в качестве лица, использующего обозначение «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ», либо установить его связь с указанным интернет-ресурсом, отсутствуют. Следовательно, сама по себе указанная публикация не подтверждает использование спорного обозначения именно ИП Тюриным С.И. и не может служить достаточным доказательством возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ» и данным лицом.

Напротив, заявителем представлены документы, подтверждающие принадлежность интернет-сайта, на который ссылалась экспертиза в обоснование оспариваемого решения. В частности, согласно сертификату о регистрации доменного имени potolki-ustanovka.com [2], выписке сервиса Whois [3], а также сведениям регистратора доменного имени, администратором является ИП Белов Д.П. Указанные документы подтверждают, что именно заявитель осуществляет деятельность посредством соответствующего интернет-ресурса.

Также заявителем представлены договор на разработку дизайна № 15-07-2020 от 15.07.2020 и акт приема-передачи исключительных прав от 15.07.2020 [4], согласно которым исключительные права на заявленное обозначения принадлежат ИП Белову Д.П. Сопоставление логотипа, права на который переданы заявителю по указанным документам, с заявленным на регистрацию обозначением свидетельствует об их совпадении. Таким образом, материалы дела подтверждают

создание спорного логотипа по заказу заявителя и наличие у него исключительных прав на соответствующий объект авторского права.

Дополнительно представлен договор № 325 от 26.11.2019 [5], подтверждающий разработку интернет-сайта по заказу ИП Белова Д.П., что также согласуется с представленными сведениями о принадлежности доменного имени и фактическом использовании спорного обозначения именно заявителем.

При этом материалы, поступившие от ИП Тюрина С.И., а также сведения из сети Интернет, положенные экспертизой в основу оспариваемого решения, сами по себе не позволяют достоверно установить, что обозначение «ПОТОЛОЧНЫЙ ОТВЕТ» воспринимается потребителями как средство индивидуализации исключительно деятельности указанного лица. Представленные материалы не содержат достаточных сведений об объемах оказанных услуг, продолжительности и интенсивности использования обозначения, географии деятельности, рекламном продвижении, а также иных обстоятельствах, свидетельствующих о формировании устойчивой ассоциативной связи между спорным обозначением и ИП Тюриным С.И.

В ситуации, когда обозначение ранее 03.10.2023 использовалось двумя независимыми лицами, невозможно прийти к выводу, что оно стало ассоциироваться только с одним из них. При таких обстоятельствах решающее значение приобретает первенство поданной заявки.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2025, отменить решение Роспатента от 07.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023794075.