

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.05.2018, поданное ООО «Конфетти Универсал», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558083, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2014705035, поданной 19.02.2014, зарегистрирован 23.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 558083 на имя ООО «Либра», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 08.05.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 558083 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Заявитель до даты приоритета данного товарного знака осуществлял деятельность в качестве рекламного агентства и стал известен в связи с осуществлением данного вида деятельности. В связи с изложенным, однородные виды услуг, оказываемые под сходными обозначениями, могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте;

- товарный знак по свидетельству №558083 является сходным до степени смешения с частью фирменного наименования и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность ООО «Конфетти Универсал» корреспондирует услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 08.05.2018, были представлены следующие материалы (копии):

- устав ООО «Конфетти Универсал» (1);
- распечатка перевода с английского языка фирменного наименования ООО «Конфетти Универсал» (2);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (3);
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (4);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Конфетти Универсал» (5);
- распечатка информации из реестра зарегистрированных СМИ (6);
- распечатка информации по товарным знакам по свидетельствам №140366 и №558083 (7);
- распечатка страниц сайта [www.confetti-tv.ru](http://www.confetti-tv.ru) (8);
- информация об администраторе домена [www.confetti-tv.ru](http://www.confetti-tv.ru) (9);
- оборотно-сальдовые ведомости за 2014, 2015 годы (10);

- благодарственные и информационные письма телекомпаний, телеканалов, рекламных агентств и их сотрудников (11);

- материалы договоров по оказанию рекламных услуг (12).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558083 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №558083, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (19.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного слева оригинального изобразительного элемента с вписанной в него буквой «К». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №558083 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета

зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что они включают в свой состав тождественный словесный элемент «КОНФЕТТИ», чем обусловлено их сходство в целом.

Согласно материалам (4, 5) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 25.05.2000, то есть до даты (19.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается деятельности ООО «КОНФЕТТИ-УНИВЕРСАЛ», коллегией было установлено следующее.

В материалах возражения содержатся устав (1), выписка из ЕГРЮЛ (5), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (4), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (3), материалы о регистрации в качестве средства массовой информации (6), распечатка сайта (8), информация об администраторе домена (9), которые сами по себе не свидетельствуют об осуществлении фактической деятельности лица, подавшего возражение, а также о том, что данным лицом были оказаны какие-либо услуги для третьих лиц.

ООО «КОНФЕТТИ-УНИВЕРСАЛ» представлены оборотно-сальдовые ведомости (10). Оборотно-сальдовая ведомость содержит сальдо (остатки) на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого применяемого компанией счёта (субсчёта) бухгалтерского учета (см. [https://www.audit-it.ru/terms/accounting/oborotno\\_saldovaya\\_vedomost.html](https://www.audit-it.ru/terms/accounting/oborotno_saldovaya_vedomost.html)). Вместе с тем, данные документы не позволяют установить какую именно деятельность осуществляло лицо, подавшее возражение, невозможно установить за какие конкретно услуги поступали денежные средства, отраженные в данных ведомостях.

Представленные письма (11) не подтверждают фактическую деятельность лица, подавшего возражение, ввиду отсутствия иных документов (например, договоров, счетов, платежных поручений, актов об оказании услуг и пр.), свидетельствующих об оказании конкретных услуг в сфере рекламы, которые

можно было бы соотнести с услугами, которые содержатся в перечне оспариваемого товарного знака. Кроме того, во всех указанных письмах (10) упоминается «агентство «Конфетти», тогда как лицом, подавшим возражение, является ООО «Конфетти Универсал», однако, в возражении не содержится материалов, свидетельствующих о связи данных лиц.

Материалы (12) не могут подтвердить доводы ООО «Конфетти Универсал», поскольку относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого обозначения.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо документами о реальной экономической деятельности лица, подавшего возражение, по введению соответствующих услуг в гражданский оборот с использованием принадлежащего ему фирменного наименования в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем соответствующие доводы ООО «КОНФЕТТИ-УНИВЕРСАЛ» следует признать недоказанными.

Что касается оценки неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку ввиду сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражения, необходимо отметить следующее.

Согласно статье 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), 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. Указанное свидетельствует о том, что коммерческое обозначение предназначено для индивидуализации имущественного комплекса юридического лица (индивидуального предпринимателя), а именно торговых, промышленных и других предприятий. В пункте 1 статьи 132 Кодекса указано, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для

осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Вместе с тем, в материалах возражения не имеется сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческого обозначения, индивидуализирующего конкретное предприятие. Так, представленные материалы (1-12) не содержат в себе какие-либо правоустанавливающие документы (например, копии свидетельств о государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный комплекс (объект недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший конкретному лицу – ООО «КОНФЕТТИ-УНИВЕРСАЛ», а также сопровождаемый соответствующей вывеской. Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется оснований для признания наличия у лица, подавшего возражение, коммерческого обозначения как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса. Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно как являющегося сходным с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение.

Относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном конкретном производителе.

Вместе с тем, в возражении не содержится документов, свидетельствующих о

том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «КОНФЕТТИ» (или сходное с ним обозначение) длительно и интенсивно использовалось лицом, подавшим возражение, в результате чего данное обозначение у потребителей могло ассоциироваться только с ООО «Конфетти Универсал» и, соответственно, регистрация указанного обозначения на имя иного лица могла бы ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Так, как было установлено выше, в распоряжение коллегии не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о фактах введения соответствующих услуг в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, а именно о реальной деятельности данного лица в качестве рекламного агентства на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение, при восприятии оспариваемого товарного знака. Никаких документов в обоснование возможности возникновения у потребителей таких ассоциаций, например, результатов социологического опроса, лицом, подавшим возражение, также не было представлено вместе с возражением.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения (1-12) документального подтверждения его довода о способности у оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги. Таким образом, коллегия не имеет основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившее 08.05.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №558083.**