

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.07.2017, поданное ООО «Магия цветов», г.Архангельск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578116, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015713378 с приоритетом от 05.05.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.06.2016 за №578116 на имя Бирюкова Евгения Витальевича, г. Архангельск (далее – правообладатель) в отношении услуг:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных

фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

44 - дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; огородничество; осеменение искусственное; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; уход за газонами; хирургия растений.

Товарный знак по свидетельству №578116 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Магия цветов», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на фоне стилизованного изображения листика цветка. Контур цветка содержит в себе круг, в который помещено изображение розы. Товарный знак охраняется в красном, желтом, серо-синем цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.07.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №578116 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса и статей 1512, 1539, 1540 Кодекса.

В подтверждение указанного в возражении приведены следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение (ООО «Магия цветов ИНН 2901204395), является правопреемником ООО «Магия цветов», которое было зарегистрировано в качестве юридического лица 30 мая 2003 года с присвоением ИНН 2901115032 и включением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Генеральный директор общества Ваундэрбэрг С.А., используя личный творческий труд, разработала и создала изображение товарного знака, композиция которого сходна с композицией оспариваемого комбинированного товарного знака.

Факт разработки и утверждения изображения, представляющего собой композицию, включающую профиль цветка голубовато-зеленого цвета с желтой и голубовато-зеленой окантовкой и зеленым стеблем с желтой окантовкой, подтверждается приказом генерального директора ООО «Магия цветов» об утверждении данного изображения и использования его после государственной регистрации в качестве товарного знака.

Данное изображение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя ООО «Магия цветов» под №274347 с приоритетом от 10.07.2003.

С момента регистрации товарного знака он был размещен в местах продажи на ценниках, на фирменных бланках, на спецодежде работников, на витринах торговых павильонов.

На протяжении длительного времени использования этого товарного знака он стал широко известен на территории г. Архангельска.

В 2003 году ООО «Магия цветов» (правопреемник лица, подавшего возражение) имело шесть торговых точек, где велась продажа живых цветов и цветочных композиций и сопутствующего товара, и регулярно принимало участие в оформлении города, за что неоднократно было отмечено областным собранием депутатов Архангельской области, губернатором и мэром города, а также в флористических конкурсах, являясь с мая 2006 года членом Некоммерческого партнерства «Национальная Гильдия Флористов».

После истечения срока действия регистрации №274347, данное обозначение перешло в разряд коммерческого обозначения, в котором присутствовало фирменное наименование ООО «Магия цветов».

В августе 2016 года на имя лица, подавшего возражение, поступила претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака ИП Бирюкова Е.В., в которой он требует прекратить использование обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству №578116.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что правообладатель оспариваемого товарного знака, не имея разрешения ООО «Магия цветов» на использование объекта авторского права, незаконно зарегистрировал на свое имя товарный знак, в основе которого лежит изображение, разработанное и используемое ООО «Магия цветов», что является нарушением пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация оспариваемого товарного знака также не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по реализации цветов, так как на протяжении долгого времени покупатели ассоциировали наименование «Магия цветов» с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, которое осуществляет продажу живых цветов и цветочных композиций под этим фирменным наименованием и коммерческим обозначением, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом.

В возражении также приведена информация о лице, подавшем возражение, осуществляющем активную деятельность по составлению цветочных композиций (флористике), продаже живых цветов и цветочных композиций.

В подтверждение известности и посещаемости торговых точек лица, подавшего возражение, приведены сведения о доходах согласно бухгалтерским балансам с 2010 по 2016 годы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578116 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [1];
- копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479) от 01.04.2014 и от 17.07.2014 [2];
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Магия цветов» (ОГРН 1102901005415) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [3];
- копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магия цветов» (ОГРН 1102901005415) от 17.07.2014 [4];
- копия устава ООО «Магия цветов» (новая редакция от 2014 года) [5];
- распечатка из базы данных Роспатента сведений о регистрации №578116 [6];
- копия претензии [7];
- копия заявки на товарный знак и свидетельства на товарный знак №274347 [8];
- сведения, поданные в Пенсионный фонд Российской Федерации [9];
- бухгалтерские балансы, поданные в налоговый орган [10];
- сведения о среднесписочной численности работников [11];
- уведомления о постановке на учет в налоговом органе (регистрация торговых точек) [12];
- свидетельства, дипломы, благодарности, сертификаты, почетные грамоты [13].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением

от 17.07.2017, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.05.2015) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 578116 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или 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.

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), права на которые возникли у иных лиц 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. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №578116 представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Магия цветов», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на фоне стилизованного изображения листика цветка. Контур цветка содержит в себе круг, в который помещено изображение розы.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №578116 по своей композиции сходен с обозначением



, созданным творческим трудом Ваундэбэрг С.А. – генеральным директором ООО «Магия цветов», которое было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №274347 на имя ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479). Лицо, подавшее возражение, согласно представленным учредительным документам, является правопреемником ООО

«Магия цветов» (ОГРН 1032900017479), которое прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения 17.07.2014.

В качестве подтверждения факта разработки указанного обозначения лицо, подавшее возражение, ссылается на приказ генерального директора ООО «Магия цветов». Однако в материалах возражения данный документ отсутствует.

Авторское право Ваундэбэрг С.А. на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №274347, не имеет документального подтверждения, так же как и передача этого права лицу, подавшему возражение.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих авторское право лица, подавшего возражение, коллегия не может сделать обоснованный вывод о нарушении этого права фактом регистрации оспариваемого товарного знака на имя другого лица без его согласия.

Таким образом, несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 не подтверждено материалами возражения.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, свидетельству о постановке на учет в налоговом органе [3] и выписке из ЕГРЮЛ [4] ООО «Магия цветов» (лицо, подавшее возражение) было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.06.2010 с присвоением ОГРН 11002901005415, а его правопродшественник (ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479) в качестве юридического лица был зарегистрирован 30.05.2003).

Факт государственной регистрации юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование «Магия цветов», тождественное словесной части оспариваемого товарного знака по свидетельству №578116, возникло значительно раньше даты приоритета (05.05.2015) оспариваемого товарного знака.

Запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования тождественного или

сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4] и уставу [5] основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет обширный перечень различных видов деятельности, среди которых указаны оптовая торговля семенами, цветами и другими растениями.

Из бухгалтерской и налоговой документации [10] - [12], представленной лицом, подавшим возражение, следует, что обозначение «Магия цветов» до даты приоритета оспариваемого товарного знака также использовалось в качестве коммерческого обозначения по месту нахождения обособленных подразделений ООО «Магия цветов» – торговых точек (павильонов, магазинов, торговых отделов в ТЦ, салонов) под названием «Магия цветов», расположенных в городе Архангельске по адресам: Ленинградский проспект, д.38, д.40; ул. Гагарина, 10; Троицкий проспект, д.37, кор.1; ул. Первомайская, д.14; ул. Тимме, д.4-4, д.4-3; ул. Химиков, д.13,1; проспект Умбарова-Лучинского, д. 3-4; ул. Прокопия Галушкина, д.23; Воскресенская ул., д.101-1-113; Троицкий проспект / ул. Гайдара, ул. Советских космонавтов, 118.

Материалы [13] свидетельствуют о том, что ООО «Магия цветов», не только осуществляло основной вид экономической деятельности – розничную торговлю цветами и другими растениями, семенами и удобрениями, но и занималось флористикой (разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна; создание флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д.), которые могут быть живыми, сухими или консервированными), участвовало в городских конкурсах по флористике, в оформлении различных городских мероприятий и в озеленении города Архангельска.

Следует отметить, что реализация цветов тесно связана с составлением букетов и цветочных композиций из срезанных цветов и других природных материалов, поскольку в настоящее время цветы, как правило, реализуются в букетах, при этом букеты составляются также по заказу покупателей из цветов, которые реализуются в магазине, что подтверждается сертификатами [13], свидетельствующими о том, что персонал ООО «Магия цвета» прошел обучение флористике.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, под фирменным наименованием и коммерческим обозначением, тождественным словесным элементам «Магия цветов» оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета осуществляло деятельность, однородную части услуг 35 класса МКТУ (*демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*) и 44 класса МКТУ (*дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уход за газонами*), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №578116.

Однородность услуг, которые оказывались лицом, подавшим возражение, и его правопреемником, с услугами 35, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлены принадлежностью их к одной родовой и видовой группе услуг, относящихся к торговой деятельности и продвижению товаров (цветов и цветочных композиций), а также к деятельности, связанной с цветочным и ландшафтным дизайном, озеленением, составлением букетов и цветочных композиций, которые характеризуются одним назначением, условиями оказания этих услуг и кругом

потребителей. Кроме того, поскольку степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, учитывая высокую степень их сходства, близкую к тождеству, и опасность смешения, диапазон услуг, рассматриваемых как однородные, расширяется.

В течение длительного времени вышеуказанная деятельность, осуществляемая ООО «Магия цветов» и его правопреемником (лицом, подавшим возражение), получила широкую известность и заслужила высокую репутацию, о чем свидетельствуют представленные дипломы, свидетельства и благодарственные письма [13].

Таким образом, совокупность представленных материалов дает основания полагать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2015) у потребителей сложилась устойчивая ассоциативная связь между лицом, подавшим возражение, которое длительное время оказывало однородные услуги под сходным товарным знаком по свидетельству №274347, фирменным наименованием и коммерческим обозначением «Магия цветов», тождественным словесным элементом, включенным в оспариваемый товарный знак, в силу чего последний способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги.

В отношении доводов возражения о том, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку, являются недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения эти доводы не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578116 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ

«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и 44 класса МКТУ «дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уход за газонами».