

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 01.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707209, поданное ООО «Глобал Финанс Менеджмент», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2014707209 подано на регистрацию в качестве товарного знака 07.03.2014 в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707209 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение, поданное на регистрацию товарного знака ООО «Глобал Финанс Менеджмент», способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, поскольку воспроизводит

обозначение, под которым компания «КИФА» (Москва) производит товары и оказывает услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке (см. [www.qifa.ru](http://www.qifa.ru)).

В возражении, поступившем от 29.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Глобал Финанс Менеджмент» выступает заявителем при регистрации товарного знака на основании согласия и в интересах ЗАО «КИФА» (ранее наименование ЗАО «Эйч Уай Платформа»), что подтверждается соглашением о сотрудничестве от 01 июня 2013 года;

- в рамках указанного соглашения ООО «Глобал Финанс Менеджмент» оказывает ЗАО «КИФА» услуги по юридическому, кадровому и бухгалтерскому обслуживанию;

- при этом в указанном соглашении согласован процесс регистрации товарных знаков на имя ООО «Глобал Финанс Менеджмент» с последующим оформлением лицензионных договоров с ЗАО «КИФА»;

- в совместном пояснении от 06 мая 2015 года, которое было подписано Генеральным директором ЗАО «КИФА» (Рябковым А.Д) и Генеральным директором ООО «Глобал Финанс Менеджмент» (Литвиновой Е.С.), ЗАО «КИФА» подтвердило свое согласие на регистрацию товарного знака со словесным элементом «КИФА» на имя ООО «Глобал Финанс Менеджмент».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707209 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие документы:

- материалы заявки №2014707209 [1];
- ответ от ООО «Глобал Финанс Менеджмент» и ЗАО «КИФА» на уведомление экспертизы [2];

- решение Роспатента от 01.07.2015 [3];
- договор возмездного оказания услуг №NGM/2013-22/1 от 01.06.2013, заключенный между ООО «Глобал Финанс Менеджмент» и ЗАО «Эйч Уай Платформа» [4];
- соглашение о сотрудничестве от 01.06.2013 между ООО «Глобал Финанс Менеджмент» и ЗАО «Эйч Уай Платформа» [5];
- распоряжение к соглашению от 01.06.2013 Генерального директора ООО «Глобал Финанс Менеджмент» от 01.06.2013 о введении дополнительного вида деятельности – регистрации товарных знаков [6];
- письмо ЗАО «КИФА» от 29.07.2015 с просьбой зарегистрировать товарный знак «КИФА» на имя ООО «Глобал Финанс Менеджмент» [7];
- решение №3 от 19.02.2014 о переименовании ЗАО «Эйч Уай Платформа» в ЗАО «КИФА» [8];
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.02.2014, подтверждающий переименование ЗАО «Эйч Уай Платформа» в ЗАО «КИФА» [9];
- решение №5 от 08.12.2014 о смене генерального директора [10];
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.12.2014, подтверждающий назначение Рябкова А.Д. на должность Генерального директора в ЗАО «КИФА» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 07.03.2014 заявки №2014707209 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее оригинальный изобразительный элемент в виде круга оранжевого цвета, на фоне которого выполнены фигуры каплевидной формы синего цвета с плавным переходом к фиолетовому и синему цветам. Под кругом размещен словесный элемент «КИФА», выполненный заглавными буквами русского алфавита оранжевого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «Глобал Финанс Менеджмент» в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги.

Указанный вывод экспертизы базируется на информации из сети Интернет (сайт [www.qifa.ru](http://www.qifa.ru)), в соответствии с которой заявленное обозначение, включающее словесный элемент «КИФА», воспроизводит обозначение, используемое ЗАО «КИФА» в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам заявленного перечня.

Заявитель в своем возращении не отрицает факт использования ЗАО «КИФА» обозначения «КИФА». Вместе с тем, согласно представленным документам [4-11] установлено, что заявитель испрашивает регистрацию товарного знака по заявке №2014707209 на свое имя с согласия ЗАО «КИФА». Так, ООО «Глобал Финанс Менеджмент» в рамках имеющихся между сторонами договора [4] и соглашения о сотрудничестве [5] оказывает ЗАО «КИФА» услуги по кадровому, бухгалтерскому и юридическому сопровождению бизнеса. Соглашением о сотрудничестве [5] определено, что ООО «Глобал Финанс Менеджмент» осуществляет регистрацию товарных знаков на свое имя с последующим предоставлением права использования товарных знаков ЗАО «КИФА» путем заключения лицензионных договоров. При этом ЗАО «КИФА» дополнительно представило согласие [7] на регистрацию товарного знака по заявке №2014707209 на имя ООО «Глобал Финанс Менеджмент».

Ввиду вышеизложенного, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги.

В силу указанного коллегией был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2015, отменить решение Роспатента от 01.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707209.**