


**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 14.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Максимовым Евгением Анатольевичем, г.Березовский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728895, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака  по свидетельству №728895 с приоритетом от 19.07.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.09.2019 по заявке №2018730437. Правообладателем товарного знака по свидетельству №728895 является Индивидуальный предприниматель Чернецкая Елена Николаевна, г. Нижний Новгород (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №728895 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, которое

осуществляет свою деятельность в отношении однородных услуг, а именно услуг детской модельной школы и агентства, и наименования печатного издания, начиная с 06.01.2017;

– факт начала использования коммерческого обозначения подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ к договору об оказании услуг на разработку логотипа, сведениями о регистрации доменного имени, копиями обложки и страниц журнала KIDS CELEBRITY, выпуск январь-февраль 2017;

– детское модельное агентство Celebrity Model group вышло на рынок в 2015 году. Агентство занимается обучением, а также построением карьеры моделей, является партнером ведущих зарубежных модельных агентств. На сегодняшний день представительства агентства открыты уже в 85 городах России, в Италии, Греции, Белоруссии, Украине и Казахстане. На церемонии MAG Fashion Award 2019 в Австрии было признано лучшим модельным агентством Европы и Азии;

– в конце 2015 года агентство начало выпуск глянцевого журнала KIDS Family Club. С этого момента лицо, подавшее возражение, вводит в оборот словесный элемент «KIDS». В дальнейшем издание было переименовано в KIDS Club и зарегистрировано в реестре Роскомнадзора в феврале 2017 года. Сейчас издается под наименованием CELEBRITY KIDS;

– агентство CELEBRITY KIDS активно представлено в популярных социальных сетях;

– правообладатель оспариваемого товарного знака состоял в деловых отношениях с лицом, подавшим возражение, и действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции;

– коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, чаще всего используется как словесное обозначение, выступая в роли наименования агентства и журнала – CELEBRITY KIDS. В то же время видно из актов сдачи-приемки выполненных работ к договору с дизайнером, что было разработано

два варианта графического решения коммерческого обозначения:



– оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, однородных деятельности лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728895 недействительным в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №728895.
2. Копия договора на оказание услуг по предпечатной подготовке, с приложениями.
3. Журнал CELEBRITY KIDS, выпуск №1 июнь-июль 2017, обложка журнала CELEBRITY KIDS, выпуск №2 ноябрь-декабрь 2017.
4. Сообщение о регистрации доменного имени и справка о праве администрировании.
5. Распечатка с официального сайта лица, подавшего возражение.
6. Распечатка с сайта gosrf.ru.
7. Сведения о регистрации печатного издания в реестр Роскомнадзора.
8. Информация об аккаунте в сети Instagram.
9. Распечатка истории объявлений в группе лица, подавшего возражение, в сети ВКонтакте.
10. Распечатки истории из аккаунтов в сети ВКонтакте.
11. Распечатка истории сообщений из аккаунтов в сети ВКонтакте за 2017 год.
12. Выдержки из договора на использование коммерческого обозначения CELEBRITY KIDS от 03.01.2017.
13. Информация об аккаунте лица, подавшего возражение, в сети

YouTube.

14. Копия агентского договора с Чернецкой О.А..
15. Сведения о заявке №2018732405.
16. Копия предупредительного письма.
17. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №726563.
18. Сведения о заявке №2019739025.
19. Свидетельские показания.
20. Личная переписка учредителей агентства CELEBRITY KIDS с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- действия ИП Максимова Е.А. по подаче возражения преследовали единственную цель – причинить вред заявителю и лишить его права на принадлежащее ему средство индивидуализации;
- оспариваемый товарный знак широко использовался Чернецкой Е.Н. при работе ее модельного агентства в Москве, при проведении мероприятий в Москве, при съемках детских кино-визиток и другое;
- оспариваемый товарный знак не является тождественным обозначению лица, подавшего возражение;
- в настоящее время проходят судебные тяжбы по иску Чернецкой Е.Н. к Максимова Е.А.

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

С учетом даты приоритета (19.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №728895 включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 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.


Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является

известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №728895 представляет

собой комбинированное обозначение , содержащее словесные элементы «KIDS Celebrity», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в области творческого бизнеса; организация показов мод в рекламных целях; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация показов мод для коммерческих целей; организация показов в коммерческих или рекламных целях; организация съемок в коммерческих или рекламных целях» и услуг 41 класса МКТУ: «видеосъемка; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация показов мод в развлекательных целях; фотографирование; агентства по подбору моделей».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728895, тем, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству №728895 лицом, подавшим возражение, использовалось сходное со словесным элементом оспариваемого товарного знака обозначение «Celebrity Kids» в качестве названия журнала «Celebrity Kids», а также в составе доменного имени «<https://celebritykidsrussia.ru/>» для оказания услуг

детской модельной школы и агентства, т.е. услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ИП Максимов Евгений Анатольевич признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728895.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «Celebrity KIDS», которое использовалось ИП Максимовым Е.А. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, относящихся к услугам модельных агентств.

Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие прав на коммерческое обозначение «Celebrity KIDS». Однако в материалах возражения нет документов, свидетельствующих о том, что данное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации в отношении предприятия, то есть имущественного комплекса.

Так, в подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы [7], согласно которым лицом, подавшим возражение, 03.02.2017 было зарегистрировано печатное средство массовой информации под наименованием «KIDS club». Однако согласно Закону РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» журнал является периодическим печатным изданием, имеющим постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. Вместе с тем, название периодического печатного издания не является средством индивидуализации согласно действующему гражданскому законодательству. Название средства массовой информации предназначено, главным образом, для отличия его от других средств массовой информации.




Регистрация периодического печатного издания в качестве средства массовой информации не является основанием для возникновения прав на коммерческое обозначение. Кроме того, коллегия отмечает, что название печатного средства массовой информации под наименованием «KIDS club» не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Также лицом, подавшим возражение, предоставлена справка о праве администрирования доменного имени <https://celebritykidsrussia.ru/>, принадлежащего лицу, подавшему возражение. Право на доменное имя возникло у лица, подавшего возражение, 18.08.2017. Однако согласно статье 2 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Таким образом, доменное имя не является средством индивидуализации, и регистрация обозначения в качестве доменного имени не является основанием для возникновения прав на коммерческое обозначение.

Дополнительно предоставлены документы, на основании которых по заказу лица, подавшего возражение, были разработаны следующие логотипы, включающие словесные элементы «Celebrity kids» и «KIDS Celebrity». В частности, согласно Акту №04KFC-01(17) от 06.01.2017 к Договору №04KFC от 03.01.2017 [2] между лицом, подавшим возражение, и ИП Ошурковой Е.Н.

Celebrity kids

был разработан логотип . Согласно Акту №04KFC-05(18) от 01.07.2018 к Договору №04KFC от 03.01.2017 [2] между лицом, подавшим

возражение, и ИП Ошурковой Е.Н. был разработан логотип и  .

Вместе с тем, само по себе возникновение прав на логотип не является основанием для использования его в качестве коммерческого обозначения как средства индивидуализации имущественного комплекса.

Также лицом, подавшим возражение, предоставлены выдержки из договора [12] о предоставлении права на использование бренда и оказание маркетинговых и консультационных услуг от 03.01.2017, в котором имеется указание на наименование Арт-агентства «Celebrity KIDS». Вместе с тем, коллегия не может сделать вывод о предмете указанного договора, а также о фактическом осуществлении деятельности агентства под коммерческим обозначением, используемым для индивидуализации имущественного комплекса.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были предоставлены сведения об аккаунтах в социальных сетях [8-11], однако исходя из данных сведений невозможно установить принадлежность данных аккаунтов лицу, подавшему возражение. Кроме того, данные сведения носят информационный характер и не подтверждают фактического осуществления деятельности.

Резюмируя, коллегия отмечает, что предоставленные лицом, подавшим возражение, свидетельства о том, что данное обозначение использовалось в качестве средства индивидуализации в отношении предприятия, то есть имущественного комплекса. Таким образом, довод возражения о наличии права на коммерческое обозначение, включающее словесный элемент «Celebrity KIDS», предназначенное для индивидуализации имущественного комплекса, является недоказанным.

Изложенное свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №728895 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, кроме того он не несет в себе информации относительно лица, оказывающего услуги.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728895 на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728895.**