


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, рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Капелла Фильм», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746122, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №746122 с приоритетом от 28.06.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2020 по заявке №2019731283.


Правообладателем товарного знака по свидетельству №746122 является Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Правовая Группа", г. Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №746122 произведена с

нарушением требований, установленных пунктами 3 (1), 8, 9 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:




- обозначение «» воспроизводит название фирменного наименования ООО «Капелла Фильм», которое осуществляет деятельность в области телевизионной, цифровой дистрибьюции и кинопроката, выпуская на экраны на территории России, стран СНГ и Балтии популярные зарубежные кинофильмы;

- за время своего существования ООО «Капелла Фильм» стало одной из ведущих компаний среди независимых дистрибьюторских компаний и на сегодняшний день входит в десятку лидеров проката;

- с 2015 года и по настоящее время общее число фильмов в каталоге ООО «Капелла Фильм» составляет более 300. Кроме того, ООО «Капелла Фильм» занимается копированием записанных носителей информации;


- право на указанное фирменное наименование возникло у ООО «Капелла Фильм» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;



- товарный знак «» по свидетельству №746122 зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, Обществом с ограниченной ответственностью «Капелла Фильм»;


- фирменное наименование заявителя ООО «Капелла Фильм» и



оспариваемый товарный знак «» используются в одной сфере предпринимательской деятельности согласно кодам ОКВЭД, указанным в Едином Государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- обозначение «Капелла Фильм» за длительные годы использования




стало известным и популярным, регистрация обозначения «» на имя ООО "Инвестиционно-Правовая Группа" будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что является нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- на основании Договора об отчуждении исключительного права №130720/1 от 13 июля 2020 года и акта приема-передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности от 13 июля 2020 года ООО



Капелла Фильм является правообладателем изображения «» с 01 декабря 2015 года, то есть, права на указанный объект авторского права у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №746122 требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- позиция лица, подавшего возражение, подтверждается практикой Суда по Интеллектуальным правам в соответствующих решениях, указанных в возражении;

- регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена исключительно с намерением причинить вред ООО «Капелла Фильм», что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746122 недействительным в отношении всех 35, 38, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке №746122;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капелла Фильм»;
3. Копии прокатных удостоверений за период с 2016 по 2019 гг.;
4. Копии договоров показов аудиовизуальных произведений с 2015 по 2019 гг.;
5. Копии лицензионных договоров о распространении контента (телевещание и цифровые продажи) с 2016 по 2019 гг.;
6. Копии лицензионных договоров на тиражирование носителей («DVD», «Blu-ray» и пр.);
7. Копии фотографий продукции;
8. Копии иных договоров (озвучивание);
9. Копии документов, подтверждающие участие ООО «Капелла Фильм» в выставках с 2017 по 2019 гг.;
10. Копии договоров на размещение и распространение рекламы с 2017 по 2019 гг.;
11. Копии доказательств об участии ООО «Капелла Фильм» в фестивалях с 2016 по 2019 гг.;
12. Копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвестиционно-Правовая Группа»;
13. Копия договора об отчуждении исключительного права №130720/1 от 13 июля 2020 года и акта приема-передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности от 13 июля 2020 года;
14. Копии договоров и фото постеров, благодарностей ООО «Капелла Фильм»;
15. Каталог фильмов ООО «Капелла Фильм»;
16. Бюллетень Кинопрокатчика № 7 (833) от 21.02.2020;
17. Копии профессиональных наград и номинаций ООО «Капелла Фильм»;
18. Копии благодарностей ООО «Капелла Фильм»;

19. Копии документов, подтверждающих получение ООО «Капелла Фильм» государственной поддержки и поддержки от иностранных государств и организаций;


20. Копии приказа №3 от 16.06.2016 г. и решения №2 от 16.06.2016 г., решения №3 от 05.02.2017 г.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в соответствии со статьей 1484 Кодекса, не является фирменным наименованием, в связи с чем доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса являются ошибочными;

- лицо, подавшее возражение, не предприняло попыток зарегистрировать товарный знак, а также фирменное наименование в латинице;

- договор №130720/1 не является убедительным доказательством

того, что обозначение «» возникло раньше приоритета оспариваемого товарного знака и на данный момент исключительное право на данное обозначение принадлежит лицу, подавшему возражение, поскольку фирменное наименование ООО «Капелла Фильм», также как и оспариваемый товарный знак созданы Бенгляном Г.Х., который являлся Генеральным директором ООО «Капелла Фильм» в период с 24 июня 2016 года по 13.02.2017;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака действует в нарушение требований пункта 1 статьи 10 Кодекса не доказаны.

С отзывом представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет с сайта «КиноПоиск».

2. Копия страницы из Арбитражного суда города Москвы по Делу №10-562 между ООО «Силаев и Партнеры» и ООО «Капелла Фильм».
3. Распечатка письма с электронной почты от компании «Ренессанс».
4. Товарный чек из Интернет-магазина «GoldDisk» на покупку трех видеодисков с фильмами.
5. Видеодиски с фильмами, на упаковках которых содержится обозначение «CAPELLA FILM».

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №746122 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.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно подпункту 1 пункта 9 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 №746122



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «CAPELLA FILM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде красного полотна с неровным нижним краем. По верхнему краю полотна расположена горизонтальная линия. Товарный знак охраняется в красном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная», услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; образование;

развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»).

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746122 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование ООО «Капелла Фильм» является сходным до степени смешения со словесным элементом «CAPELLA FILM» оспариваемого товарного знака, и использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем, регистрация оспариваемого товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Правовая Группа" способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что является нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежат авторские права на изображение, входящее в состав оспариваемого товарного знака, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В связи с этим ООО «Капелла Фильм» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746122.

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 фирменным наименованием, которое использовалось ООО «Капелла Фильм» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Капелла Фильм» было зарегистрировано 31.08.2015.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, фонетически сходно до степени смешения со словесным элементом «CAPELLA FILM» оспариваемого товарного знака. Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 31.08.2015, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ одним из видов деятельности ООО «Капелла Фильм» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) является деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14), деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений (59.20).

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, прокатные удостоверения за период с 2016 по 2019 гг., договоры показов аудиовизуальных произведений с 2015 по 2019 гг., лицензионные

договоры о распространении контента (телевещание и цифровые продажи) с 2016 по 2019 гг., лицензионные договоры на тиражирование носителей («DVD», «Blu-ray» и пр.), свидетельствуют о том, что лицо подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере проката кинофильмов.

Анализируя документы лица, подавшего возражение, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «Капелла Фильм», по предоставлению в прокат видеофильмов для кинотеатров корреспондирует со следующими услугами 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации «развлечения».

Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей. Что касается остальных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная», 38 класса МКТУ «телекоммуникации», 41 класса МКТУ «воспитание; образование; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугами, в отношении которых лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность (кинопрокат), поскольку относятся к разному виду услуг, не могут быть отнесены к одному источнику происхождения, имеют разный круг потребителей и условия реализации.


Кроме того, из материалов, свидетельствующих о производстве соответствующих услуг, а также о возмездном оказании данных видов услуг в отношении третьих лиц, лицом подавшим возражение – ООО «Капелла Фильм» представлено не было.

В связи с чем, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об

обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного



знака «» по свидетельству №746122 и которое использовалось в отношении услуг, однородных части услуг оспариваемой регистрации, а именно услуг 41 класса МКТУ «развлечения».

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35, 38, 41 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.


Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом со стороны правообладателя, в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренции, не были установлены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа.

В этой связи необходимо отметить, что установление факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, утверждает, что



изображение «» задолго до даты подачи оспариваемого товарного знака (28.06.2019) было создано Индивидуальным предпринимателем Бюнау Константином Евгеньевичем, и на основании Договора №130720/1 от 13.07.2020 об отчуждении исключительного права, права на данный объект авторского права с 01 декабря 2015 года в полном объеме переданы ООО «Капелла Фильм».

В свою очередь, в отзыве на возражение изложена позиция правообладателя, в которой он утверждает, что и фирменное на именование ООО «Капелла Фильм», и оспариваемое обозначение придуманы бывшим генеральным директором Бенгляном Г.Х.. В подтверждение данного довода правообладатель представил распечатку электронного письма от 20 августа 2015 года от компании «Ренессанс» о готовности юридического адреса для регистрации ООО «Капелла Фильм».

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на объект интеллектуальной деятельности (изображение, входящее в состав оспариваемого товарного знака).

Без установления авторских прав на изображение, которое содержится в оспариваемом товарном знаке, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Таким образом, при рассмотрении возражения имеется спор об авторском праве, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении решений Судов, приведенных лицом, подавшим возражение, в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные лицом, подавшим возражение, судебные дела не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746122 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения».