

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 11.08.2017. Данное возражение подано ООО «Конфетти Универсал», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016719154, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016719154 на регистрацию комбинированного товарного знака



«**CONFETTI**» была подана на имя заявителя 31.05.2016 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.06.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016719154 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Либра», Россия) товарным знаком



«**CONFETTI**» по свидетельству № 558083, приоритет 19.02.2014 [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- от экспертизы было получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которого в течение 6-ти месяцев с даты направления уведомления предлагалось предоставить свои доводы относительно приведенных мотивов;

- заявитель 24.03.2017 предоставил в Роспатент письмо с доводами (их частью) и заявление о внесении изменений в перечень товаров и (или) услуг;

- имея 6-ми месячный срок для предоставления доводов, заявитель продолжал готовить ответ на письмо о том, что не все изменения могут быть приняты. В это же время заявитель вел переговоры с компанией ООО «Либра» на предмет получения от них письма-согласия. Во время течения отведенного для доводов 6-ти месячного срока, 01.06.2017 года было получено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Далее приведены подробные доводы о переписке с экспертизой относительно перечня услуг и возможности оспаривания решения.

Кроме того, в возражении приведены доводы относительно того, что услуги «агентства рекламные» не могут быть признаны однородными с услугами «организация выставок в коммерческих или рекламных целях» и «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные».

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

С учетом даты подачи (31.05.2016) заявки № 2016719154 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит слово «КОНФЕТТИ», выполненное заглавными буквами русского

алфавита, буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения отпечатка человеческой стопы. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные».



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и содержит слово «КОНФЕТТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента выполнен изобразительный элемент виде композиции из круглых и фигурных скобок, внутри которой вписана буква «К». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и



противопоставленного знака [1] ( / ) показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «КОНФЕТТИ» (конфетти - (ит. confetti) шарики из гипса, которыми бросают маски друг в друга, во время итальянского карнавала; также очень мелко нарезанная бумага, белая или цветная, употребляемая для той же цели), занимающий центральную позицию в знаках и выступающий основным индивидуализирующим элементом знаков. При этом стилизация буквы «О» в оспариваемом знаке не мешает прочтению словесного элемента как слово «конфетти».

Тождество основных индивидуализирующих элементов знаков обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: в первоначальном перечне – «реклама», в уточненном перечне – «агентства рекламные», однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] – организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов, поскольку данные услуги имеют одно и то же назначение (реклама товаров, работ, услуг), одинаковый круг потребителей и могут иметь близкие условия оказания.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных услуг в гражданском обороте.

Письма-согласия от владельца противопоставленного знака [1] в материалы дела не представлено.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены,

обозначение «» по заявке № 2016719154 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 01.06.2017.