

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713870, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018713870, поданной 06.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение


*Конфетти*


« \_\_\_\_\_ », выполненное буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.07.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и части заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ.

В отношении другой части услуг 35, 44 классов МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 36, 41 классов МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированным несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- товарными знаками (знаками обслуживания)  «**CONFETTI**»,

 «**КОНФЕТТИ**» по свидетельствам №№ 140365/1, 140366/1 (приоритет от 19.10.1994), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Конфетти Универсал", 129344, Москва, ул.Радужная, д.14, к.1, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

 «**КОНФЕТТИ**» по свидетельству № 558083 (приоритет от 19.02.2014), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Либра", 115191, Москва, Большой Староданиловский пер., 5, в отношении однородных услуг 35, 44 классов МКТУ;

 «**КОНФЕТТИ**» по свидетельству № 625426 (приоритет от 19.10.1994), зарегистрированного на имя Асылгареева Дениса Рамильевича, 141730, Московская обл., г.Лобня, Букинское ш., д.2, корп.2, кв.52, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что противопоставление по заявке № 2018713085 снято в связи с принятием по ней решения о признании заявки

отозванной. А также сняты противопоставления с товарными знаками по свидетельствам №673793 и №673794, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных знаков обслуживания является одним и тем же лицом.

В поступившем 24.10.2019 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые могут послужить основанием для изменения оспариваемого решения. Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №558083 прекращена решением Роспатента от 30.08.2019 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, между правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 140365/1 и 140366/1 и заявителем заключен договор, по условиям которого знак 140366/1 переходит к заявителю в отношении всех услуг 36 и 37 классов МКТУ, а перечень товарного знака по свидетельству №140365/1 правообладателем будут внесены изменения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713870 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2018) поступления заявки № 2018713870 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

*Конфетти*

[1]

Заявленное словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

«  КОНФЕТТИ » [2]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 558083 является комбинированным и состоит из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде цветка с буквой «К» в центре него, а также стилизованного сердца внутри буквы «О» словесного элемента. Правовая охрана действует в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 19.02.2024.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 625426 является комбинированным, состоит из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и стилизованного изображения стопы. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 41 класса МКТУ. Дата истечения срока действия: 19.10.2024.



Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 140365/1 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения стопы и словесного элемента «CONFETTI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака прекращена в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ, дата внесения записи в Государственный реестр 19.03.2020 (Бюллетень №6), правовая охрана действует в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34 классов МКТУ и услуг 38, 39, 40 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 140366/1 является комбинированным, состоит из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и стилизованного изображения стопы. Исключительное право на товарный знак в отношении всех услуг 36 и 37 классов МКТУ передано по договору отчуждения исключительного права на товарный знак в пользу Ибатуллина А.В.. Дата внесения записи в Государственный реестр 06.04.2020 (Бюллетень №7), правовая охрана действует в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34 классов МКТУ и услуг 38, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Единственным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «КОНФЕТТИ».

Противопоставленные товарные знаки [2 - 5] являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «КОНФЕТТИ» / «CONFETTI».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «КОНФЕТТИ» и его транслитерации «CONFETTI», входящего в состав сравниваемых обозначений, что приводит к совпадению в сравниваемых обозначениях (товарных знаках) элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана

определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое сходство, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35, 36, 41, 43 и 44 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ *«медицинские услуги; ветеринарные услуги; больницы; интоксикация токсикоманов/реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; диспансеры/центры здоровья; дома с сестринским уходом; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; логопедия/услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; ортодонтия/услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная/стоматология; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке/услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хостисы»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой услуги в области медицины, основным назначением которых является оказание лечебной помощи людям с нарушением здоровья.



Перечень противопоставленного товарного знака [2] содержит, в том числе, услугу 44 класса МКТУ «массаж», являющейся медицинской услугой по охране здоровья человека, следовательно, сравниваемые услуги являются однородными, так как имеют общее назначение, условия оказания (в медицинских и оздоровительных учреждениях) и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2018713870, представляют собой услуги в области образования, воспитания и организации развлекательных мероприятий, которые являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]. При этом услуги 41 класса МКТУ «прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгафонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций», перечисленные в перечне заявленного обозначения, корреспондируют развлекательным услугам, поскольку для их организации необходимо оснащение площадки мероприятия различными технологическими устройствами, декорациями и музыкой. Услуги 41 класса МКТУ «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», относящиеся к издательским услугам, тесно связаны с образовательными и развлекательными услугами, являются взаимодополняемыми, могут оказываться в комплексе, являться сопутствующими, следовательно, по своей природе могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2] и [3] в отношении однородных услуг

41, 44 классов МКТУ, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента в этой части.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства о прекращении действия противопоставленного товарного знака [4] в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, а также переход прав в пользу заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], отсутствуют основания для противопоставления товарных знаков [4-5].

Что касается доводов возражения о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ решением Роспатента от 30.08.2019, то коллегия установила следующее.

Оспариваемым решением Роспатента было отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ, связанных с маркетингом, продвижением товаров.

В то же время правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] прекращена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; сбор и предоставление статистических данных; помощь в управлении бизнесом»*, которые также представляют собой маркетинговые услуги и услуги по продвижению товаров.

Оставшиеся в охране услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации [2], а именно, услуги по управлению персоналом и бизнес-услуги, не являются однородными услугам по продвижению и рекламе товаров, так как сравниваемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и потребительскую аудиторию.

Таким образом, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018713870 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, изменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018713870.**