

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 17.05.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558083, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  Конфетти по заявке № 2014705035 с приоритетом от 19.02.2014 зарегистрирован 23.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 558083 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Либра», 115191, Москва, Большой Староданиловский пер., 5 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 19.02.2024.

В поступившем 17.05.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 558083 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



товарные знаки: по свидетельству № 673794 с приоритетом от 19.10.1994 (дата истечения срока действия исключительного права 19.10.2024) [2], в отношении услуг 42 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 класса

КОНФЕТТИ

МКТУ оспариваемого товарного знака [1], а также по свидетельству № 673793 с приоритетом от 28.06.2010 (дата истечения срока действия исключительного права 28.06.2020) [3], в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения, поскольку содержат тождественный словесный элемент. Наличие в оспариваемом товарном знаке [1] изобразительного элемента не имеет правового значения. Ассоциирование знаков [1] и [2,3] в целом достигается за счет включения в их состав семантически, графически и фонетически сходных словесных элементов;
- лицом, подавшим возражение, приведена судебная практика (например, дела №№ СИП-450/2017, СИП-838/2014, СИП-449/2017 и т.д.), выдержки из действующего законодательства;
- услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи» оспариваемого товарного знака [1] являются однородными услугам 35 класса МКТУ «услуги розничной, оптовой продажи товаров, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров в кредит, по каталогу путем почтовых

отправлений, с использованием электронных средств связи, Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака [3] и услуге 42 класса МКТУ «реализация товаров» товарного знака [2];

- услуги «информация деловая; сбор и предоставление статистических данных» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются однородными услугам «изучение общественного мнения; изучение рынка» 35 класса МКТУ товарного знака [3];

- услуги «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помошь в управлении бизнесом; службы консультационные по управлению бизнесом» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] являются однородными услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; услуги в области общественных отношений» товарного знака [3] и услуге 42 класса МКТУ «юридическая служба» товарного знака [2];

- услуга «прокат рекламных материалов» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] является однородной услуге 42 класса МКТУ «организация выставок (предоставление оборудования)» товарного знака [2];

- услуга 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» оспариваемого товарного знака [1] является однородной услуге 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака [3] и услугам 42 класса МКТУ «юридическая служба; реализация товаров» товарного знака [2]. Услуга 35 класса МКТУ «оформление витрин» оспариваемого товарного знака [1] является однородной услуге 42 класса МКТУ «организация выставок (предоставление оборудования)» товарного знака [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558083 частично, а именно, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления

бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помошь в управлении бизнесом; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; сбор и предоставление статистических данных; службы консультационные по управлению бизнесом».

Правообладателю был направлен соответствующий экземпляр возражения, который был возвращен в ведомство 05.08.2019 г. Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительные права на товарные знаки [2,3] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

С учетом даты приоритета (19.02.2014) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его оханоспособности 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 2 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, 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Оспариваемый товарный знак



КОНФЕТТИ

по свидетельству № 558083

(приоритет от 19.02.2014) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде

стилизованной буквы «К». Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «КОНФЕТТИ».

Согласно материалам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку [1] испрашивается недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помошь в управлении бизнесом; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; сбор и предоставление статистических данных; службы консультационные по управлению бизнесом» в связи с наличием более ранних прав у лица, подавшего возражение, на товарные знаки [2,3].

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 673794 с приоритетом от 19.10.1994 (срок действия регистрации продлен до 19.10.2024) [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «КОНФЕТТИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «О» выполнена в виде стопы. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 673794 действует в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование;

лечебницы; медицинская помощь; организация выставок (предоставление оборудования); реализация товаров».

Изображение буквы «О» в форме стопы не приводит к утрате словесного характера элемента «КОНФЕТТИ», и он однозначно прочитывается. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «КОНФЕТТИ», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

КОНФЕТТИ

Противопоставленный в возражении товарный знак **КОНФЕТТИ** по свидетельству № 673793 с приоритетом от 28.06.2010 (срок действия регистрации продлен до 28.06.2020) [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 673793 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; изучение рынка; услуги розничной, оптовой продажи товаров, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров в кредит, по каталогу путем почтовых отправлений, с использованием электронных средств связи, Интернет-сайтов; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее.

Словесный элемент «КОНФЕТТИ» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. «Конфетти» (итал. confetti) — разноцветные, обычно бумажные кружочки мелкого размера, неотъемлемый атрибут праздников, в основном, балов, карнавалов, триумфальных шествий, но также дней рождения и свадебных торжеств. См. электронный словарь ru.wikipedia.org.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2,3] показал, что они близки за счет использования при написании словесных элементов

«КОНФЕТТИ» букв русского алфавита и их близкого шрифтового исполнения (заглавные буквы).

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2,3], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы. Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «сбор и предоставление статистических данных» оспариваемого товарного знака [1] напрямую связана с услугами 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; изучение рынка» товарного знака [3], поскольку они имеют общее назначение (для составления социологических опросов), направлены на достижение одинаковых целей, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [2] отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц. Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса «услуги розничной, оптовой продажи товаров, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров в кредит, по каталогу путем почтовых отправлений, с использованием электронных средств связи, Интернет-сайтов» товарного знака [3], услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» товарного знака

[2] являются однородными, поскольку имеют общее назначение (для продвижения, реализации товаров на рынке), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Услуги 35 класса МКТУ «оформление витрин; прокат рекламных материалов» оспариваемого товарного знака [1] являются сопутствующими услуге 42 класса МКТУ «организация выставок (предоставление оборудования)» товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги способствуют рекламе, а также продвижению товаров на рынке, что свидетельствует об их однородности.

Услуга «деловая информация» подразумевает под собой сведения о финансовой деятельности предприятия, планах деятельности и развитии предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса. Услуга «изучение рынка» подразумевает под собой сбор информации о конъюнктуре рынков сбыта, то есть целенаправленное получение информации о состоянии рынков, на которых действуют предприятия – об их структуре, объеме и особенностях (см., например, https://big_economic_dictionary.academic.ru/5159). Таким образом, услуга «информация деловая» оспариваемого товарного знака [1] и услуга 35 класса МКТУ «изучение рынка» товарного знака [3] являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение (для развития бизнеса, исследования рыночных отношений и т.д.) и круг потребителей (предприятия и т.д.).

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленных товарных знаков [2,3].

Вместе с тем, услуга 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» товарного знака [3] не является однородной услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи» оспариваемого товарного знака [1], поскольку

сравниваемые услуги относятся к разному роду [«услуги в сфере бизнеса» / «услуги в области рекламы»], имеют разное назначение, круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; службы консультационные по управлению бизнесом» оспариваемого товарного знака [1] относятся к роду (виду) «услуги консультативные в сфере бизнеса», их целью является предоставление консультаций. В связи с чем, данные услуги не имеют прямого отношения к услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; услуги в области общественных отношений» товарного знака [3] и услугам 42 класса МКТУ «юридическая служба» товарного знака [2], сравниваемые услуги относятся к разному роду (виду) («услуги консультативные в сфере бизнеса» / «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения» / «услуги юридические»), имеют разное назначение. В связи с чем, сравниваемые услуги нельзя признать однородными, то есть относящимися к одному и тому же источнику происхождения.

Услуга 35 класса МКТУ «помощь в управлении бизнесом» оспариваемого товарного знака [1] не является однородной услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; услуги в области общественных отношений» товарного знака [3] и услуге 42 класса МКТУ «юридическая служба» товарного знака [2], поскольку данные услуги относятся к разному роду (виду) («услуги менеджерские в сфере бизнеса» / «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения» / «услуги юридические»), имеют разное назначение, круг потребителей.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; службы консультационные по управлению бизнесом»

оспариваемый товарный знак [1], как было установлено выше, не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 558083 недействительным частично, а именно, в отношении 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; презентация товаров во всех медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламных материалов; сбор и предоставление статистических данных».