

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2021, поданное ООО «Капелла Фильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по свидетельству №800191 с приоритетом от 17.07.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.03.2021 по заявке №2020739543. Правообладателем товарного знака по свидетельству №800191 является Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-Правовая

Группа», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №800191 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 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 №800191 зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, ООО «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);

- услуги 41 класса оспариваемого товарного знака «киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов» прямо пересекаются с деятельностью ООО «Капелла Фильм» в сфере проката кинофильмов, так как имеют общий род-вид (кино и теле-производство), являются взаимодополняемыми (кинопроизводство и кинопрокат являются стадиями производства и реализации кино-продукции), имеют один и тот же круг потребителей, то есть являются однородными деятельности ООО «Капелла Фильм»;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капелла Фильм»;
2. Копии прокатных удостоверений за период с 2016 по 2019 гг.;
3. Копии договоров показов аудиовизуальных произведений с 2015 по 2019 гг.;
4. Копии лицензионных договоров о распространении контента (телевещание и цифровые продажи) с 2016 по 2019 гг.;
5. Копии лицензионных договоров на тиражирование носителей («DVD», «Blu-ray» и пр.);
6. Копии фотографий продукции;
7. Копии иных договоров (озвучивание);

8. Копии документов, подтверждающие участие ООО «Капелла Фильм» в выставках с 2017 по 2019 гг.;

9. Копии договоров на размещение и распространение рекламы с 2017 по 2019 гг.;

10. Копии доказательств об участии ООО «Капелла Фильм» в фестивалях с 2016 по 2019 гг.;

11. Копия выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвестиционно-Правовая Группа»;

12. 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;

13. Копии договоров и фото постеров, благодарностей ООО «Капелла Фильм»;

14. Каталог фильмов ООО «Капелла Фильм»;

15. Бюллетень Кинопрокатчика № 7 (833) от 21.02.2020;

16. Копии профессиональных наград и номинаций ООО «Капелла Фильм»;

17. Копии благодарностей ООО «Капелла Фильм»;

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

19. 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 10.09.2021 присутствовал; ранее, а именно 31.08.2021, направил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- с возражением не представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, в период ранее даты приоритета

оспариваемого товарного знака конкретных услуг 41 класса МКТУ;

- довод лица, подавшего возражение, об однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не соответствует действительности и реалиям киноиндустрии.

С отзывом представлены следующие материалы:

1. Ссылка Киностудия – Википедия;
2. Ссылка КИНОСТУДИЯ – это...Что такое КИНОСТУДИЯ;
3. Ссылка Кинозал – это...Что такое Кинозал;
4. Ссылка Кинодистрибьютор – Википедия.

В ответ на отзыв правообладателя от 31.08.2021 лицо, подавшее возражение, направило письменные пояснения от 03.09.2021, в котором указывало, что документы, представленные с настоящим возражением, уже исследовались Роспатентом в ином деле против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 746122; деятельность по предоставлению услуг 41 класса МКТУ, связанных с киноиндустрией, была признана доказанной. Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывало, что с учетом полного звукового тождества словесных элементов фирменного наименования «Капелла Фильм» и оспариваемого товарного знака со словесным элементом «Capella Film» степень сходства фирменного наименования и оспариваемого товарного знака является очень высокой, вследствие чего в качестве однородных услуг должен рассматриваться наиболее широкий круг услуг, связанных с киноиндустрией.

На заседании коллегии 10.09.2021 правообладатель представил свои доводы на письменные пояснения от 03.09.2021 лица, подавшего возражение, в которых отмечал, что оспаривает заинтересованность ООО «Капелла Фильм» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191 в отношении услуг 41 класса МКТУ, так как лицом, подавшим возражение, не была доказана заинтересованность в данных услугах. Так, лицом, подавшим

возражение, не были представлены доказательства того, что услуги киностудии и кинопроката однородны.

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

С учетом даты приоритета (17.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №800191 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной 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 №800191



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 41 класса МКТУ «киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191 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 41 класса МКТУ, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «Капелла Фильм» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191.

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

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

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 41 класса 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).

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

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 с услугами 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации «киностудии; написание теле- и киносценариев;

предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов». Сравнимые услуги соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

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 №800191 и которое использовалось в отношении услуг, однородных услугам 41 класса МКТУ «киностудии; написание теле- и киносценариев; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов».

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800191 недействительным полностью.