

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 13.12.2016, поданное ООО «Магия цветов», г.Архангельск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578116, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015713378 с приоритетом от 05.05.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.06.2016 за №578116 на имя Бирюкова Евгения Витальевича, г. Архангельск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №578116 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Магия цветов», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на фоне стилизованного изображения листика цветка. Контур цветка содержит в себе круг, в который помещено изображение розы. Товарный знак охраняется в красном, желтом, серо-синем цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.12.2016 поступило обращение (заявление об оспаривании предоставления правовой

охраны товарному знаку и признание выданного свидетельства на товарный знак недействительным), которое квалифицировано как возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №578116.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Магия цветов» было зарегистрировано в качестве юридического лица в мае 2003 года с присвоением ИНН 2901115032 и включением в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

- для повышения конкурентоспособности ООО «Магия цветов» разработало



собственное обозначение , композиция которого сходна с композицией оспариваемого комбинированного товарного знака, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №274347, однако после окончания действия регистрации этого товарного знака (10.07.2013) он перешел в разряд коммерческого обозначения, находился на всех видимых местах торговли павильонов и стал узнаваемым на территории города Архангельска;

- в 2014 году ООО «Магия цветов» ИНН 2901115032 (ОГРН 1032900017479) вступило в процедуру реорганизации путем присоединения к лицу, подавшему возражение (ООО «Магия цветов» ИНН 2901204395, ОГРН 1102901005415), которое было образовано 30.06.2010 и к которому перешли все права на собственность ООО «Магия цветов»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет продажу живых цветов и цветочных композиций, проводит флористические конкурсы в городе Архангельске, регулярно принимает участие в оформлении города к зимним и летним праздникам, оказывает спонсорскую помощь детскому онкологическому отделению, и неоднократно было отмечено областным собранием депутатов Архангельской области, губернатором и мэром города;

- в августе 2016 года на имя лица, подавшего возражение, поступила претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака ИП Бирюкова Е.В., в которой

он требует прекратить использование обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству №578116;

- в товарном знаке по свидетельству №578116 присутствует фирменное наименование лица, подавшего возражение - «Магия цветов», использование которого правообладателем оспариваемого товарного знака нарушает права и законные интересы лица, подавшего возражение, и ложно информирует покупателей, которые ассоциируют наименование «Магия цветов» с лицом, подавшим возражение, на протяжении длительного времени осуществляющего под этим обозначением продажу живых цветов и цветочных композиций;

- использование ИП Бирюковым фирменного наименования лица, подавшего возражение, влечет за собой отток наработанных клиентов, наносит материальный ущерб лицу, подавшему возражение, и является недобросовестной конкуренцией со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака и злоупотреблением правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 578116 недействительным.

К возражению приложены следующие документы:

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [1];

- копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479) от 01.04.2014 и от 17.07.2014 [2];

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Магия цветов» (ОГРН 1102901005415) и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [3];

- копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Магия цветов» (ОГРН 1102901005415) от 17.07.2014 [4];

- копия устава ООО «Магия цветов» (новая редакция от 2014 года) [5];

- распечатка из базы данных Роспатента сведений о регистрации №578116 [6];
- копия претензии [7];
- копия заявки на товарный знак и свидетельства на товарный знак №274347 [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 13.12.2016 и представил отзыв, в котором указал, что решение о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №578116 принято законно и основания для отказа в регистрации отсутствуют, в связи с чем не подлежит удовлетворению и возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №578116.

В отзыве указано, что правообладатель оспариваемого товарного знака использует только принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам №№583768, 585147, 578116, 338846, является учредителем и генеральным директором ООО «Мир цветов» и хорошо известен как в Архангельской области, так и за ее пределами.

Правообладатель размещает информацию о лице, осуществляющем продажу, рядом с товарным знаком «Магия цветов», и в обязательном порядке информирует потребителя об ИП Бирюкове Е.В. Информацию, способную ввести потребителя в заблуждение, правообладатель не использует и не собирается использовать, так же как и фирменное наименование ООО «Магия цветов».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.05.2015) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 578116 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №578116 представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Магия цветов», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и

расположенные на фоне стилизованного изображения листика цветка. Контур цветка содержит в себе круг, в который помещено изображение розы.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, свидетельству о постановке на учет в налоговом органе [3] и выписке из ЕГРЮЛ [4] ООО «Магия цветов» (лицо, подавшее возражение) было зарегистрировано в качестве юридического лица 30.06.2010 с присвоением ОГРН 11002901005415.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого «Магия цветов» фонетически и семантически тождественна словесным элементам «Магия цветов», включенным в оспариваемый товарный знак.

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №578116, возникло ранее его даты приоритета (05.05.2015).

Запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования тождественного или сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования или коммерческого обозначения в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4] и уставу [5] основным видом экономической деятельности лица, подавшего возражение, является розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями. Кроме того, лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять обширный перечень различных видов деятельности, среди которых указаны оптовая торговля семенами, цветами и другими растениями.

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих реальное использование фирменного наименования «Магия цветов» до даты приоритета оспариваемого товарного знака при оказании услуг, однородных с услугами 35,

44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №578116, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Информация о том, что лицо, подавшее возражение, располагает торговыми точками, где ведется продажа живых цветов и цветочных композиций, а также о проведении флористических конкурсов, принятии участия в оформлении г.Архангельска к праздникам и другие сведения о деятельности лица, подавшего возражение, носят декларативный характер и не подтверждены документально.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №415590 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

Довод лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги розничной торговли цветами под оспариваемым товарным знаком, так же не имеет своего документального подтверждения.

Ссылка лица, подавшего возражение, на то, что его правопреемник – ООО «Магия цветов» (ОГРН 1032900017479), являлся правообладателем сходного товарного знака по свидетельству №274347, не может быть принята во внимание, поскольку правовая охрана этого товарного знака была прекращена 10.07.2013 года.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 578116.