

**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 17.10.2017, поданное Салиховым А.Р., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717415 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015717415, поданной 09.06.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено

**торговый комплекс 8 МАРТА**

обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 15.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717415 в отношении всех заявленных услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно



до степени смешения с товарными знаками:

[2] по свидетельству

№ 248908, приоритет от 19.04.2001 (срок действия регистрации продлен до



19.04.2021),

[3] по свидетельству № 409796, приоритет от

15.01.2009,



[4] по свидетельству № 409838,



приоритет от 15.01.2009,

[5] по свидетельству № 409797, приоритет от



15.01.2009,

[6] по свидетельству № 409798, приоритет от 15.01.2009,



[7] по свидетельству № 424984, приоритет от 22.12.2009,

правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Сторидж", 125438, Москва, ул. Автомоторная, 6 Б, стр. 3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- элементы «8 марта» и «торговый комплекс», составляющие заявленное обозначение, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Элемент «торговый комплекс» представляет собой видовое наименование организации, а элемент «8 марта» представляет собой название международного праздника «Международный женский день» (см. <http://dic.academic.ru/>), поэтому находится во всеобщем употреблении и на него не может быть предоставлено исключительное право.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 15.06.2017.

Доводы возражения, поступившего 17.10.2017, сводятся к следующему:

- тот факт, что элемент «8 МАРТА» представляет собой название международного женского праздника, не свидетельствует о неохраноспособности этого элемента. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы не только фантазийные (выдуманные) слова, но и слова, имеющие определенную семантику;
- добавление к обозначению «8 МАРТА» неохраняемого словесного элемента «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС» существенно изменяет семантику элемента «8 МАРТА», поскольку заявленное обозначение [1] в целом воспринимается как «торговый комплекс под названием 8 Марта», а не определенная календарная дата, в том числе праздничная;
- довод о неохраноспособности элемента «8 МАРТА» опровергается регистрацией противопоставленных экспертизой товарных знаков [2-7];
- противопоставленные товарные знаки [2-7] содержат не только охраняемый словесный элемент «8 МАРТА», но и неохраняемый словесный элемент «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», «FURNITURE FACTORY»;
- из судебной практики следует, что при выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти объекты (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;
- учитывая значительное место, занимаемое словесными элементами «ФАБРИКА МЕБЕЛИ», «FURNITURE FACTORY», заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку в перечне этих услуг заявитель указал, что испрашивается правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуг, связанных с продажей и продвижением мебели;
- услуги, оказываемые с использованием противопоставленных товарных знаков «ФАБРИКА МЕБЕЛИ 8 МАРТА» [2-7], не могут быть смешаны потребителем с услугами по продаже и продвижению иных товаров, кроме мебели, с использованием заявленного обозначения «торговый комплекс 8 МАРТА» [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.10.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ: «следующие услуги, за исключением услуг, связанных с продажей и продвижением мебели и предметов интерьера: аренда площадей для размещения рекламы, розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих целях, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей, услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, услуги оптовой и розничной торговли, реализация товаров, магазины, оптовая и розничная торговля, дистанционная продажа товаров потребителям».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.06.2015) заявки № 2015717415 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно требованиям 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

### **торговый комплекс 8 МАРТА**

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении всех заявленных услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «торговый комплекс» представляет собой совокупность торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности (см. электронный словарь: [https://glossary\\_of\\_director.academic.ru/](https://glossary_of_director.academic.ru/)). Таким образом, словесный элемент «торговый комплекс» заявленного обозначения представляет собой видовое наименование предприятия и характеризует заявленные услуги 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, поскольку указывает на назначение.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, об отнесении элемента «торговый комплекс» к неохраняемым элементам в отношении заявленных услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Элемент «8 МАРТА» заявленного обозначения может быть воспринят как название праздника «Международный женский день». Вместе с тем, у коллегии нет оснований считать, что элемент «8 МАРТА» утратил различительную способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных услуг.

Следовательно, элемент «8 МАРТА» не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1], запоминающимся потребителем в первую очередь.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] в решении



Роспатента указаны товарные знаки: [2] по свидетельству № 248908, приоритет от 19.04.2001 (срок действия регистрации продлен до



19.04.2021), [3] по свидетельству № 409796, приоритет от 15.01.2009 («фабрики мебели» - неохраняемый элемент),



[4] по свидетельству № 409838, приоритет от 15.01.2009 («фабрика мебели, группа компаний, group of company» - неохраняемые



элементы), [5] по свидетельству № 409797, приоритет от 15.01.2009



(«фабрика мебели» - неохраняемый элемент), [6] по свидетельству № 409798, приоритет от 15.01.2009 («фабрика мебели, furniture factory» -



неохраняемые элементы), [7] по свидетельству № 424984, приоритет от 22.12.2009 («фабрика мебели» - неохраняемый элемент), правовая

охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Сторидж», 125438, Москва, ул. Автомоторная, 6 Б, стр. 3.

Противопоставленные знаки [2-7] представляют собой серию товарных знаков, содержащих элемент «8 марта», одного лица. Наиболее значимым элементом противопоставленной серии знаков [2-7] является элемент «8 марта».

Сравнительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-7] показал звуковое и семантическое тождество элемента «8 марта», являющегося доминирующим в сравниваемых обозначениях.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-7] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства элементов «8 марта» по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ обозначения [1], имеющие отношение к рекламе, торговле и продвижению товаров, организации демонстраций и выставок, ярмарок и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-7], услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака [2] являются однородными, поскольку относятся к одинаковым родовым понятиям («услуги в области рекламы», «услуги по продвижению товаров»), имеют общее назначение (распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему; повышение спроса, увеличение сбыта, реализация товаров и т.п.) и круг потребителей.

Сокращение заявителем заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ не приводит к утрате однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, поскольку степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как



однородные. Сравнимые обозначения [1] и [2-7] обладают высокой степенью сходства.

Также коллегией учтена известность и репутация правообладателя противопоставленных знаков [2-7] в области производства мебели и сопутствующих ей товаров и продвижения этой продукции на рынке. Кроме того, перечни услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-7] содержат общие формулировки, без конкретизации к каким-либо товарам.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков [2-7].

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2-7] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении услуг 36, 41, 43, 44 классов МКТУ заявленное обозначение [1], как было установлено выше, не противоречит требованиям законодательства.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2017, отменить решение Роспатента от 15.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015717415.**