

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мариком», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731347/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.10.2006 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пятиконечной звезды с окантовкой, расположенной в центре дуги. Под ним помещен словесный элемент «STARCITY MALL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация данного знака испрашивается в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.05.2009 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой

охраны знаку в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №235216, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.06.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2009. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена 25.06.2009 в связи с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на этот товарный знак.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.11.2009, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегия указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Указанное процессуальное действие было инициировано коллегией Палаты по патентным спорам в связи с тем, что слово «MALL», входящее в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка означает «молл, галерея магазинов, крупный торговый комплекс» (см.

Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»), в силу чего оно представляет собой видовое наименование предприятия и, следовательно, характеризует часть услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, то есть является неохраняемым элементом в отношении этих услуг. Коллегией было отмечено, что в отношении остальных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ словесный элемент «MALL» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В связи с указанными дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.12.2009, заявителем был представлен отзыв от 24.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «MALL» не доминирует в заявленном обозначении;
- 2) словосочетание «STARCITY MALL» необходимо рассматривать целиком, не разбивая на отдельные слова;
- 3) «STARCITY MALL» будет восприниматься российским потребителем как единое фантазийное устойчивое словосочетание, поскольку английский язык не является широко распространенным языком в России;
- 4) слово «MALL» означает «молл», то есть крупный торгово-развлекательный центр, в котором, кроме магазинов, могут находиться также кафе, бары, кинотеатры, концертные залы, спортзалы, салоны красоты, пункты обмена валюты, гостиницы и т.д.;
- 5) существуют прецеденты регистрации товарных знаков, включающих охраняемый элемент «mall / молл»;
- 6) с целью исключения из заявленного перечня услуг, в отношении которых заявленное обозначение может быть ложным, регистрация товарного знака испрашивается

только в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»;

- 7) словесный элемент «MALL» является неохраняемым в отношении вышеуказанных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (31.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение пятиконечной звезды на дуге и словесный элемент «STARCITY MALL», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Знак исполнен в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «STARCITY».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №235216 с приоритетом от 04.05.2001 представляет собой словесное обозначение «STARCITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данного товарного знака на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента осуществлялась, в частности, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными.

Сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством слов «STARCITY», в силу чего знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия по визуальному критерию сходства обозначений (шрифтовое и цветовое исполнение словесных элементов и наличие графических элементов в заявленном обозначении).

Услуги 35 и 41 классов МКТУ, приведенные в заявке, и услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых осуществлялась правовая охрана противопоставленного товарного знака, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена 25.06.2009 в связи с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на этот товарный знак.

Ввиду указанного на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака уже не осуществлялась, поэтому он не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что в заявленное обозначение входит слово «MALL», в переводе с английского языка означающее «молл, галерея магазинов, крупный торговый комплекс» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

«Mall» («молл») – это крупный торговый центр, в котором размещены различные магазины (например, продуктовые супермаркеты, супермаркеты электроники и бытовой техники, парфюмерно-косметические магазины, магазины одежды, обуви и прочие), а также развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны (см. Интернет-сайт «<http://www.malls.ru>»).

В силу указанного словесный элемент «MALL» представляет собой видовое наименование предприятия.

Принимая во внимание те виды деятельности, которыми занимаются моллы, а именно, мероприятия по продвижению товаров, которые предлагаются к продаже расположенными в них магазинами (их реклама и промоушн), а также услуги по развлечению (развлекательные центры, кинотеатры) и услуги кафе и ресторанов по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (готовыми блюдами), следует сделать вывод о том, что в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров

(для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», услуг 41 класса МКТУ «развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» словесный элемент «MALL» является характеризующим эти услуги, то есть неохраноспособным в соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку указанный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона он может быть включен как неохранный элемент в товарный знак.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных выше услуг с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесного элемента «MALL» как неохранный.

В отношении остальных услуг, приведенных в заявке, словесный элемент «MALL» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, так как они представляют собой услуги по организации бизнеса, страхованию, финансовые, риэлторские, воспитательно-образовательные и гостиничные услуги, которые не относятся к области деятельности моллов.

С учетом изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», всех услуг 36 класса МКТУ, услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса» и услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания».

Что касается довода заявителя о том, что словосочетание «STARCITY MALL» является единым устойчивым словосочетанием, то следует отметить, что данный довод не был им подтвержден ссылками на какие-либо

фразеологические словари. Напротив, данное словосочетание состоит из фантазийного слова «STARCITY» и слова «MALL», которое является лексически значимой единицей (обладает семантикой), что позволяет анализировать эти слова по отдельности.

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков со словесным элементом «mall / молл» следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.06.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.05.2009 и зарегистрировать обозначение «STARCITY MALL» по заявке №2006731347/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) mall.

(591) белый, синий, красный.

(511)

35 – реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли.

41 – развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.