

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.02.2014, поданное компанией Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Финляндия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703349, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012703349 с датой подачи 09.02.2012 с конвенционным приоритетом от 12.08.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга, по периметру которого расположена цепочка из ромбовидных фигур, а по центру расположен круг меньшего диаметра, внутри которого размещен словесный элемент «ABC!»(ЭйБиСи!), а словесные элементы «**Grilli**» (Грилли) и «**Market**»(Маркет) – «рынок, сбыт, спрос» расположены сверху и снизу по кругу малого диаметра. Обозначение выполнено в черном, лиловом и желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.10.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 43 классов МКТУ. В отношении остального перечня товаров и услуг, указанных в заявке, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «**Market**», входящий в состав обозначения, не обладает различительной способностью и относится к неохранным элементам, а заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированными товарными знаками со словесными элементами: «**ABS**» по свидетельству №270675 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, «**ABS**» по свидетельству № 354309 [2] в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ, «**ABS Holdings**» по свидетельству №354191[3] в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ, «**КОМПАНИЯ ABC AVS COMPANY**» по свидетельству №303817 [4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, «**ABC**» по свидетельству № 329606 [5] в отношении однородных товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 43 классов МКТУ, «**abc**» по свидетельству № 369708 [6] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, словесным товарным знаком «**ABC SHOE MARKET**» по свидетельству № 480576 [7] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и комбинированным знаком «**ABC**» по международной регистрации № 879212 [8] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 03.02.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех

заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен, что слово «Market» является неохраняемым элементом обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку не являются сходными фонетически, визуально и семантически;

- отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение в отличие от знаков [1-8] с элементами «ABC» (ЭЙБИСИ), «AVS» («ЭЙВЭЭС») и «ABS» (ЭЙБИЭС) содержит в своем составе словесный элемент «Grilli Market» («Грилли Маркет»), занимающий в знаке доминирующее положение, что определяет несходный характер их звучания в целом;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку имеют разную внешнюю форму, за исключением товарного знака [4], выполнены с использованием разной цветовой гаммы и разных графических решений входящих в них словесных элементов;

- наличие в сравниваемых обозначениях значимых элементов «Market», «Companу Компания», «Holdings» и «SHOE MARKET» позволяет считать их несходными и по семантическому признаку сходства словесных элементов;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 по делу №СИП-162/2013.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.08.2011) конвенционного приоритета заявки №2012703349 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака 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 № 32, 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 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 и место сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; видовые наименования предприятий.

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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «**Grilli**» (не имеет смыслового значения), «**Market**» (в переводе с английского языка означает «рынок, базар, сбыт, спрос, магазин, торговля, продажа и др.») и изобразительного элемента в виде круга с расположенным внутри него круга меньшего диаметра, на фоне которого расположен элемент «**ABC!**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черной обводкой и восклицательным знаком. Словесные элементы «**Grilli**» и «**Market**» расположены один над другим внутри кольца, образованного кругами большого и малого диаметров. Обозначение выполнено в черном, лиловом и желтом цветовом сочетании.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг заявленного перечня основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012703349 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1 - 8].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой квадрат голубого цвета, стоящий на одном из его углов, разделенный двумя параллельными горизонтальными линиями на три части, в центральной части расположен словесный элемент «**ABS**», выполненный утолщенным шрифтом буквами латиницы белого цвета. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [2-3] представляют собой квадраты золотистого цвета, разделенные дугообразной линией на две неравные части, в большей из которых размещен словесный элемент «**ABS**», выполненный утолщенным шрифтом

буквами латиницы белого цвета. Знаки зарегистрированы для услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Товарный знак [4] состоит из словесных элементов **«КОМПАНИЯ ABC AVS COMPANY»**, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенных по кругу внутри кольца темно-синего цвета, и монограммы, образованной буквами «ABC» русского алфавита таким образом, что буква «В» расположена на фоне букв «А» и «С», размещенных на разных уровнях. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой вытянутый по горизонтали овал, внутри которого расположен словесный элемент **«ABC»**, выполненный утолщенным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в зеленой, оранжевой и белой цветовой гамме для товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Товарный знак [6] представляет собой словесный элемент **«abc»**, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита разного цвета и размера и расположенный на фоне параллелограмма. Знак зарегистрирован в красном, белом, светло-зеленом, синем и зеленом цветовом сочетании для услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [7] представляет собой словесное обозначение **«ABC SHOE MARKET»**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. «SHOE MARKET» в переводе с английского языка может означать «обувной базар, обувной рынок, обувной магазин». Знак зарегистрирован для товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ.

Знак [8] является комбинированным и состоит из прямоугольника черного цвета с расположенным на его фоне овалом, внутри которого расположен словесный элемент **«ABC»**, выполненный утолщенным шрифтом буквами белого цвета, который слева направо пронзает горизонтально ориентированная стрела. Знак зарегистрирован для товаров 07, 08, 09, 16, 25 и услуг 35 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 8] не

являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, что обусловлено тем, что они состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков. В частности, заявленное обозначение и знаки [1-5] не содержат ни одного совпадающего элемента. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «**Grilli Market**» наряду с элементом «**ABC!**», сходным фонетически с одним из элементов противопоставленных знаков [6-8], определяет характер звучания обозначения в целом и не позволяет признать заявленное обозначение сходным фонетически с указанными знаками.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-8] имеют существенные визуальные отличия, обусловленные тем, что они выполнены с использованием разных шрифтовых и графических решений, разной цветовой гаммы, имеют разную внешнюю форму и разную длину, что приводит к созданию разного зрительного восприятия обозначений в целом.

Ввиду отсутствия у словесных элементов «Grilli», «ABC», «ABS», выполняющих в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию, смысловых значений, оценить их сходство по семантическому признаку не представляется возможным.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически и производят разное зрительное впечатление.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012703349 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1 - 8], то, во-первых, заявитель не оспаривает наличие однородности товаров и услуг. А во-вторых, анализ однородности в данном случае не является целесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в гражданском обороте при



маркировке их сравниваемыми знаками, даже несмотря на их однородность, невозможно.

Также коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что правовая охрана товарного знака [5] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 по делу №СИП-162/2013.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012703349 не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с противопоставленными товарными знаками [1 - 8], что свидетельствует о его соответствии требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Market», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 03.02.2014, изменить решение Роспатента от 28.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703349.**