

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), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2021, поданное АО «Курский Центральный Универмаг», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768180, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке №2019768180 с приоритетом от 27.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768180 в отношении всех товаров 30 класса

МКТУ. При этом в отношении всех услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «КУРСКИЙ ЦУМ» (где «КУРСКИЙ» - прилагательное образованное от «Курск» - город в Российской Федерации, центр Курской обл., на р. Сейм.; «ЦУМ» - общепринятое сокращение от «центральный универсальный магазин», см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/172470>) не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование организации, место производства товаров, место оказания услуг, местонахождение заявителя, в связи с чем являются неохранными на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 451240 с приоритетом от 21.03.2011) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 307714 с приоритетом от 11.11.2004) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 344262 с приоритетом от 27.03.2006) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «КУРСКИЙ ЦУМ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019768180, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КУРСКИЙ ЦУМ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-3] имеют следующие звучания: [ЦУМ ДИСКОНТ], [ЦУМ МОСКОУ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- словесный элемент «КУРСКИЙ ЦУМ» используется заявителем и его предшественниками как коммерческое обозначение при оказании услуг по продвижению товаров с 1963 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки №2019768180 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «
» является комбинированным,
состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде арки, из

графических элементов в виде прямых линий, и из словесных элементов «КУРСКИЙ ЦУМ», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «КУРСКИЙ ЦУМ» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «КУРСКИЙ ЦУМ» (где «КУРСКИЙ» - прилагательное образованное от «Курск» - город в Российской Федерации, центр Курской обл., на р. Сейм.; «ЦУМ» - общепринятое сокращение от «центральный универсальный магазин», см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/172470>), которые указывают на место производства товаров 30 класса МКТУ и на место оказания услуг 35 класса МКТУ, следовательно, для указанных товаров и услуг заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «КУРСКИЙ ЦУМ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявитель располагает по адресу: 30500, г. Курск, ул. Ленина, 12 согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (что заявителем в возражении не оспаривается).

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-3], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] «» является комбинированным и представляет собой стилизованный прямоугольник внутри которого расположены словесные элементы: «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «ДИСКОНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «» является комбинированным и представляет собой стилизованную геометрическую фигуру в виде прямоугольников, внутри которых расположен словесный элемент «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесные элементы «TSUM MOSCOW», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «» является комбинированным и представляет собой стилизованную геометрическую фигуру в виде прямоугольников, внутри которых расположен словесный элемент «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесные элементы «TSUM MOSCOW», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-3] принадлежат одному правообладателю - ОАО «Торговый дом ЦУМ», Москва.

Коллегия отмечает то, что, несмотря на то, что словесные элементы «КУРСКИЙ ЦУМ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, данные словесные элементы расположены в центральной части знака и

являются индивидуализирующими элементами заявленного обозначения, в связи с чем обращают на себя внимание потребителей. Таким образом, указанные противопоставленные товарные знаки [1-3] были указаны правомерно в решении Роспатента от 01.04.2021.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат фонетически тождественный словесный элемент «ЦУМ», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Кроме того, анализ материалов заявки, а также сведений из сети Интернет показал следующее.

ЦУМ (Центральный универсальный магазин) — один из известнейших магазинов Москвы и один из крупнейших универмагов Европы, расположенный в самом центре Москвы на углу Петровки и Театральной площади по адресу ул. Петровка, дом 2. Принадлежит группе компаний Mercury (<https://realty.rbc.ru/news/57bea4ea9a79474c6bbdc877>).

Из изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения обладают сходной семантикой.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического и семантического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ

противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает то, что не может принять во внимание довод заявителя о том, что словесный элемент «КУРСКИЙ ЦУМ» используется заявителем и его предшественниками как коммерческое обозначение при оказании услуг по продвижению товаров с 1963 года, поскольку данные обстоятельства не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 01.04.2021.