


**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 27.08.2013, поданное ООО «Гранд Сервис Билдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720785, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011720785 подано 30.06.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «МАГИСТРАЛЬ», «PLAZA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. В левой части обозначения над словесным элементом «PLAZA» расположен изобразительный элемент в виде оригинальной композиции геометрических фигур. Правовая охрана товарного знака испрашивается в сером, белом, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720785 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 41 и 43 классов МКТУ.

В отношении услуг 35, 36, 38 и другой части услуг 41, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесные элементы «МАГИСТРАЛЬ» и «PLAZA», сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словом «МАГИСТРАЛЬ» (свидетельство №175540), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком со словом «МАГИСТРАЛЬ» (свидетельство №211422), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ [2];
- с комбинированным товарным знаком со словом «МАГИСТРАЛЬ» (свидетельство №315630), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];
- со словесным товарным знаком «ПЛАЗА PLAZA» (свидетельство №373614), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 43 классов МКТУ [4];
- с комбинированным товарным знаком со словом «PLAZA» (свидетельство №159181), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «МАГИСТРАЛЬ» и «PLAZA».

В возражении от 27.08.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-24553/12 от 29 мая 2012, оставленным в силе постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 17.09.2012, правовая охрана товарного знака по свидетельству №175540 частично прекращена в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ;

- решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-24539/12 от 13.06.2012 правовая охрана товарного знака по свидетельству №211422 частично прекращена в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ;

- решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-13724/13 от 18.04.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №315630 частично прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №373614 содержит единичные услуги 36 и 41 классов МКТУ, что не может служить основанием для полного отказа в регистрации товарного знака для 36 и 41 классов МКТУ;

- решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-24477/12 от 13.08.2012, оставленным в силе постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 31.10.2012, правовая охрана товарного знака по свидетельству №159181 частично прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров»;

- в решении Роспатента от 22.05.2013, принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «WEST PLAZA» по свидетельству №466178, принадлежащему заявителю, однозначно указано, что слова «плаза/plaza» не могут служить основанием для отнесения их к конкретному правообладателю и не могут быть противопоставлены ранее зарегистрированным товарным знакам в виде словосочетаний (в любом их графическом исполнении), поскольку они несут описательную функцию (характеристику) по отношению к основному элементу «WEST», «Магистраль» и т.д. как указание на здание, комплекс недвижимости и т.д., в силу чего экспертиза незаконно и необоснованно противопоставила заявленному обозначению товарные знаки по свидетельствам №№159181, 373614;

- заявитель является владельцем товарного знака по свидетельству №494336 (заявка №2011720954) со словесным элементом «PLAZA», который полностью входит в заявленное обозначение.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма – согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №211422 на регистрацию товарного знака по заявке №2011720785 в отношении услуг 36 класса МКТУ [6].

В дополнение к возражению заявитель предоставил распечатки из базы данных Роспатента товарных знаков по свидетельствам №№ 175540, 315630 с отметками об исполнении упомянутых судебных решений и товарного знака по свидетельству № 494336.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (30.05.2013) поступления заявки №2011720785 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МАГИСТРАЛЬ», «PLAZA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. В левой части обозначения над словесным элементом «PLAZA» расположен изобразительный элемент в виде оригинальной композиции геометрических фигур.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ». Доминирование этого элемента обусловлено наиболее удобным для восприятия расположением в центральной части композиции, крупным размером букв с использованием яркой цветовой гаммы. Что касается словесного элемента «PLAZA» (plaza - площадь; открытая площадка), то, с точки зрения индивидуализации услуг, связанных с продвижением товаров, недвижимым имуществом, обеспечением временного проживания, он является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках других лиц для маркировки однородных услуг, и, тем самым, имеет слабую различительную способность и не играет существенной роли в индивидуализации услуг заявителя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №175540 [1]



представляет собой комбинированное обозначение МАГИСТРАЛЬ, включающее словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных шпал железной дороги. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ». Товарный знак охраняется в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. В отношении услуг 35, 38 и части услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» правовая охрана товарного знака досрочно прекращена по решению Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2012 по делу №А40-24553/12-51-187.

Поскольку товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], не являются однородными с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, он не может препятствовать регистрации товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211422 [2]




представляет собой комбинированное обозначение МАГИСТРАЛЬ, включающее

словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного участка шоссе. Доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака [2] занимает словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ». Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36, 41 (воспитание), 42 классов МКТУ.


В отношении части услуг 41 класса МКТУ (организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий) и услуг 42 класса МКТУ (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания), которые являются однородными услугам 35, 41, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, правовая охрана товарного знака досрочно прекращена по решению Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2012 по делу №А40-24539/12-27-222.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №315630 [3]

представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «МАГИСТРАЛЬ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительным элементом в виде круга, размещенного между двумя зеркально расположенными и противоположно направленными геометрическими фигурами. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ». Товарный знак охраняется в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ правовая охрана товарного знака досрочно прекращена по решению Арбитражного суда г. Москвы от 18.09.2013 по делу №А40-13724/13-15-129.

Поскольку услуги 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [3], не являются однородными с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, он не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №373614 [4] представляет собой словесное обозначение «ПЛАЗА PLAZA». Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ. В отношении услуг 41 класса МКТУ правовая охрана товарного знака досрочно прекращена по решению Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2012 по делу №А40-37780/12-26-302.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №159181 [5] представляет собой словесный элемент «PLAZA», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, маркетинг». В отношении части услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» правовая охрана товарного знака досрочно прекращена по решению Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2012 по делу №А40-24477/12-51-185.

Поскольку заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №211422 [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2011720785 в отношении услуг 36 класса МКТУ [6], то, учитывая отсутствие тождества знаков, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо, в силу чего противопоставленный товарный знак [2] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров услуг 36 класса МКТУ.

В силу изложенного в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака рассматриваются:

- товарный знак со словесным элементом «МАГИСТРАЛЬ» по свидетельству №211422 [2] в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание»;
- товарный знак «ПЛАЗА/PLAZA» по свидетельству №373614 [4] в отношении услуг 36 класса МКТУ «оценка драгоценностей; оценка произведений искусства» и услуг 43 класса МКТУ «пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений»;



- товарный знак «PLAZA» по свидетельству №159181 [5] в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, маркетинг».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «МАГИСТРАЛЬ», занимающих в композиции сравниваемых знаков доминирующее положение, что определяет возможность возникновения в сознании потребителя сходных ассоциаций при восприятии сравниваемых обозначений, несмотря на некоторое визуальное различие.

Что касается противопоставленных товарных знаков [4], [5], включающих фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПЛАЗА», «PLAZA», то словесный элемент «PLAZA» не занимает доминирующего положения в композиции заявленного обозначения и не играет существенной роли в индивидуализации услуг. В силу указанных выше обстоятельств, а также с учетом различного общего зрительного впечатления, производимого заявленным обозначением и противопоставленными знаками [4] – [5], можно сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ.

Анализ однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011720785 и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал следующее.

Часть услуг 41 класса МКТУ (услуги образовательно-воспитательные) в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011720785, являются однородными с услугами 41 класса МКТУ (воспитание), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], так как относятся к одной родовой группе услуг в области воспитания.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходно до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком [2], поскольку, несмотря на отдельные визуальные отличия, вызывает с ним сходные ассоциации.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 41 и всех услуг 35, 36, 38, 43 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 27.08.2013, изменить решение Роспатента от 30.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720785.**