

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.03.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713206/50, поданное БРУБЕЙКЕР ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007713206/50 с приоритетом от 04.05.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Meggy Mall», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение женщины в белом фартуке. Обозначение заявлено в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.11.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №287077, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словесный элемент «МЕГАМОЛЛ» противопоставленного товарного знака является слабым элементом и занимает в обозначении второстепенное место;
- основным отличительным элементом противопоставленного товарного знака является графический элемент в виде радуги и букв «СБС», что усиливает различие обозначений;
- семантически обозначения воспринимаются по разному, в связи с чем смысловое сходство отсутствует;
- фонетического сходства не достаточно для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;
- сравниваемые обозначения ввиду множества отличий не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «Meggy Mall» по заявке №2007713206/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (04.05.2007) поступления заявки №2007713206/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде стилизованного изображения женщины в белом фартуке, держащей в руке палочку со звездой на конце, и словесного элемента «Meggy Mall», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенного справа от изображения женщины. Буква

«М» является общей начальной буквой словесных элементов и выполнена крупным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак №287077 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде радуги различных цветов, с исходящими лучиками, букв «СБС», выполненных в красном, синем и желтом цветах с наклоном в левую и правую стороны, и словесным элементом «МЕГАМОЛЛ», помещенным под изображением радуги и букв, выполненным серым цветом, заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Относительно букв «СБС» словесный элемент «МЕГАМОЛЛ» выполнен мелким шрифтом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом ввиду следующего.

Заявленное обозначение включает в свой состав словосочетание, фонетически воспроизводимое как «МЭГГИ МОЛЛ», противопоставленный товарный знак включает в себя словесный элемент «МЕГАМОЛЛ», сравниваемые обозначения имеют сходный состав согласных и гласных «МЕГГИ МОЛЛ» и «МЕГАМОЛЛ», сходное звучание начальных частей «МЭГГИ» и «МЕГА» и тождественное окончание «МОЛЛ». Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическим критериям.

Заявленное обозначение не сходно до степени смешения по графическим критериям сходства с товарным знаком «МЕГАМОЛЛ», поскольку они производят совершенно разное зрительное впечатление, состоят из разных изобразительных элементов: женщина в заявленном обозначении и радуга с буквами «СБС» в противопоставленном товарном знаке. Цветовое сочетание также различно, заявленное обозначение выполнено в черно-белом цвете, когда товарный знак по свидетельству №287077 выполнен в яркой цветовой гамме в черном, красном, темно-желтом,

желтом, зеленом, голубом, синим, темно-сиреневым цветах. Шрифтовое исполнение словесных элементов также различно, заявленное обозначение выполнено оригинальным графическим шрифтом, словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен стандартным шрифтом серого цвета.

Анализ словесных элементов сравниваемых обозначений показал следующее.

1. Meggy в переводе с английского языка уменьшительное от Margaret, Мегги, Мэгги (*женское имя*);

2. Словесный элемент «Mall» в переводе с английского языка имеет следующие значения: 1) аллея для гуляния; 2) галерея магазинов, крупный торговый комплекс; 3) *ист.* игра в шары; 4) *тех.* тяжёлый молот;

3. Словесный элемент «Мегамолл» не имеет смыслового значения, и не содержится в словарных источниках.

См. <http://slovari.yandex.ru/>

Таким образом, словосочетание в заявленном обозначении может быть переведено как «аллея для гуляния Мэгги», «галерея магазинов Мэгги», «крупный торговый комплекс Мэгги».

Анализ семантического сходства противопоставленного товарного знака показал, что его словесный элемент является фантазийным и не имеет словарного значения. То есть сравниваемые словесные элементы несходны до степени смешения друг с другом по семантическим критериям сходства.

Исходя из вышеизложенного, с учетом существенных графических и смысловых отличий, можно сделать вывод о том, что обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал, что услуги, в отношении которых испрашивается регистрация по рассматриваемой заявке, и услуги по противопоставленному товарному знаку являются однородными, поскольку повторяют друг друга, относятся к одному виду и роду. Однако,

учитывая отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений однородность услуг не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, не имеется оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров (услуг) в силе.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

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

┌
(591)
(511)

└

16 бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

35

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов, демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов на покупки.

Члены коллегии палаты по патентным спорам:

Д.А. Шалихов

Н.Б. Крисковец

Н.Л. Дубовицкая