

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 12.09.2008, поданное от имени Закрытого акционерного общества «РАМО-М», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353589, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 353589 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.06.2008 по заявке № 2006731994/50 с приоритетом 07.11.2006 на имя Закрытого акционерного общества "Торговый Комплекс Горизонт", Ростов-на-Дону в отношении товаров и услуг 16, 35 - 37, 39, 41 - 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. Обозначение включает слово «Мегацентр». Все буквы слова «Мегацентр» выполнены на фоне прямоугольников синего цвета, расположенных со смещением друг относительно друга по вертикали, буква «М» - заглавная. Слово «Мегацентр» подчеркнуто чертой. Под чертой справа размещено слово «Горизонт», являющееся наименованием заявителя. Слева под чертой размещены три угла с неравными сторонами вершиной книзу, каждый – на фоне прямоугольника со скругленными углами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2008, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353589 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным

законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров и услуг, принадлежащими другому правообладателю.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, было подано ходатайство с просьбой сократить объем указанного возражения и рассмотреть его, оставив в качестве противопоставлений два товарных знака, принадлежащих правообладателю, по свидетельствам №№ 320112, 340027 в отношении услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ полностью, а в отношении услуг 36 класса МКТУ частично – «операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- доминирующие словесные элементы товарного знака № 353589 «Мегацентр» и «ГОРИЗОНТ» представляют собой два существительных, выполненных одно под другим (в виде неравномерного столбца) различными шрифтами и очень различным цветовым сочетанием. В связи с этим оба слова не имеют фонетической и семантической связи между собой, не могут представлять собой единое и устойчивое словосочетание и воспринимаются как два самостоятельных словесных элемента товарного знака по свидетельству № 353589, в том числе и при его визуальном восприятии потребителем;

- словесный товарный знак «МЕГАЦЕНТР» по свидетельству № 320112 тождественен словесному элементу «МЕГАЦЕНТР» товарного знака по свидетельству № 353589 по фонетическому и семантическому признакам, а также полностью входит в его состав. Услуги 35 и 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- словесный товарный знак «MEGACENTER» по свидетельству № 340027 тождественен словесному элементу «МЕГАЦЕНТР» товарного знака по свидетельству № 353589 по фонетическому и семантическому признакам, а также полностью входит в его состав. Перечень услуг 35 и 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству № 340027 полностью совпадают с перечнем услуг 35 и 43 классов МКТУ товарного знака по свидетельству № 353589. Перечень части услуг 36 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 340027 с учетом тождества словесного элемента также является однородным перечню услуг 39 и 41 классов МКТУ товарного знака по свидетельству № 353589.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353589 в отношении услуг 35, 39, 41, 43 класса МКТУ полностью и в отношении услуг 36 класса МКТУ – частично.

Правообладатель отзыв на указанное возражение не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.12.2009, отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.11.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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.

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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Анализ материалов возражения показал следующее.

В качестве товарного знака по свидетельству № 353589 зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами: «Мегацентр», выполненным буквами белого цвета русского алфавита, расположенными в прямоугольниках синего цвета со скругленными углами, и «ГОРИЗОНТ», выполненным стандартным шрифтом разноцветными буквами русского алфавита, а также с изобразительными элементами в виде трех галочек, размещенных на разноцветных прямоугольниках со скругленными углами, расположенных слева от словесного элемента «ГОРИЗОНТ».

Противопоставленный знак «MEGACENTER» по свидетельству № 340027 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «МЕГАЦЕНТР» по свидетельству № 320112 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются несходными в целом по следующим причинам.

Понятия МЕГАЦЕНТР не содержится в общедоступных словарях, однако определить его значение не представляется сложным. Указанное слово состоит из двух основ: «мега» и «центр». В соответствии с Толковым словарем русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, РАН, 4-е изд., дополненное, М., Азбуковник, 1999, с. 944 «мега – первая часть сложных слов, со значением: большой, большого размера»; «центр - место сосредоточения какой-либо деятельности, органов управления, учреждений, организаций, промышленности, торговли и прочее» («Большая энциклопедия», М. «ТЕРРА», 2006, т. 57, с. 209). Исходя из значения основ логично предположить, что МЕГАЦЕНТР – это крупный центр сосредоточения какой-либо деятельности, в частности, торговли. Кроме того, согласно сведениям из Интернета в последние несколько лет понятие «МЕГАЦЕНТР» внедрилось в лексикон и приобрело устойчивую семантику как крупного коммерческого учреждения, оказывающего различные услуги, в основном торговые.

Указанное приводит к выводу, что обозначение «МЕГАЦЕНТР» является слабым элементом, обладающим низкой степенью индивидуализирующей способности.

Слово «МЕГАЦЕНТР» в оспариваемом товарном знаке связано по смыслу со словом «ГОРИЗОНТ». В данном словосочетании основную смысловую нагрузку несет словесный элемент «ГОРИЗОНТ».

При восприятии оспариваемого знака в целом у потребителя будет возникать представление о крупном центре под название «Горизонт». Напротив, словесные элементы «МЕГАЦЕНТР»/«MEGACENTER», используемые самостоятельно в качестве средства индивидуализации, будут порождать иные ассоциации, связанные непосредственно с семантикой данных словесных элементов.

В этой связи, образы, порождаемые сопоставляемыми знаками и влияющие на их запоминание потребителем, будут различными.

Кроме того, существенные графические отличия сопоставляемых обозначений (оспариваемый товарный знак является комбинированным и выполнен в оригинальной графической манере в цвете) приводят к тому, что оспариваемый и противопоставленные знаки являются визуально несходными, и у потребителя создается различное зрительное впечатление при восприятии сопоставляемых обозначений.

Изложенное свидетельствует об отсутствии ассоциирования сравниваемых знаков между собой.

Сравнение перечней оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показало следующее.

Услуги 35 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги тех же классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 320112 не являются однородными в силу принадлежности их к разному виду/роду и различного круга потребителей.

Часть услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 353589 являются идентичными или однородными услугам указанных классов противопоставленного товарного знака по свидетельству № 340027 в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Однако, ввиду отсутствия сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству № 353580 и товарного знака по свидетельству № 340027, маркировка ими даже однородных услуг не приведет к их смешению на рынке.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству № 353589 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности предоставления ему правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила жалоба от 15.01.2010 на действия и решение коллегии Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353589.

Лицо, подавшее возражение, считает решение коллегии Палаты по патентным спорам в отношении указанного товарного знака незаконным и необоснованным.

Доводы, связанные с существом рассматриваемого возражения (пункты 2 и 3), проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

Что касается пунктов 1 и 4 жалобы, то следует отметить следующее.

1. Мнение лица, подавшего возражение, о том, что неутверждение решения, принятого по результатам рассмотрения возражения предыдущим составом коллегии Палаты по патентным спорам, непременно должно привести к противоположному решению, ошибочно, поскольку повторное рассмотрение возражения не исключает принятие коллегией Палаты по патентным спорам аналогичного решения.

4. Что касается анализа действий правообладателя по выбору товарного знака, то коллегия Палаты по патентным спорам не уполномочена его проводить; в ее функции входит оценка правомерности предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2008 и оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 353589.**