

**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 03.03.2014, поданное компанией ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722075, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012722075 подано 03.07.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «LONDON» и «MOLL», расположенные в две строки и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом размер букв в слове «LONDON» значительно больше, чем в слове «MOLL», и «Лондон Молл», расположенные в верхней части обозначения и выполненные буквами русского алфавита, размер которых также значительно меньше, чем в слове «LONDON», шрифтом, близким к стандартному. Каждая буква в слове «LONDON» выполнена в разном цвете и расположена на фоне разноцветных прямоугольников. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, сером, желтом, темно-синем, темно-сером цветовом сочетании.

Основанием для принятия решения Роспатента от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает словесные элементы «LONDON», «Лондон» - географическое название столицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые способны восприниматься потребителями как указывающие на место происхождения услуг, место нахождения их производителя.

Словесные элементы «MALL», «Молл» (mall (англ.) – аллея магазинов, закрытый (под одной крышей) торговый центр, в котором расположено множество индивидуальных магазинов; «молл» - большой торговый комплекс, в помещениях которого продаются различные потребительские товары известных производителей, см. словари: <http://academic.ru>) указывают на назначение заявленных услуг, в силу чего являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель находится на Кипре, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «MALL», «МОЛЛ» по свидетельствам №№ 168744 [1], 168743 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ;
- «МОЛЛ» по свидетельству №363164 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 39 классов МКТУ;
- «MALL» по свидетельству №503096 [4], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «MOLL» по международной регистрации №816512 [5], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель не представил доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных услуг в результате длительного и интенсивного использования обозначения на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на товарный знак.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель полагает, что обозначение «LONDON MALL» является фантазийным и семантически нейтральным в отношении заявленных услуг и используется как имя собственное;

- заявитель ссылается на большое количество торговых центров, которые носят название городов, так ТРК «МОСКОВСКИЙ» расположен в Самаре, ТЦ «МОСКВА» расположен в Санкт-Петербурге, отель «Москва» расположен в Санкт-Петербурге;

- торговый комплекс заявителя уже функционирует и стал достаточно известным в Санкт-Петербурге, что подтверждается публикациями на сайтах Интернет

<http://www.toshop.ru/shops.aspx?ShopID=3774>;

<http://www.tocenter.ru/prensa.aspx?PressaID=ID=2472>;

<http://www.arendator.ru/articles/1/art/60620/>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722075 в отношении заявленного перечня услуг, за исключением той части услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.07.2012) подачи заявки на 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

Заявленное комбинированное обозначение, как указано выше, включает словесный элемент «**LONDON**», который в композиции заявленного обозначения занимает доминирующее положение, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, этот словесный элемент в композиции заявленного обозначения выделен с помощью контрастных цветовых сочетаний и крупного шрифта, в силу чего именно он играет основную роль при индивидуализации товара. Что касается слова «**MALL**», то его размеры и расположение в композиции заявленного обозначения позволяют сделать вывод о том, что оно не образует с доминирующим словесным элементом «**LONDON**» устойчивого словосочетания. Кроме того, исходя из его семантики (mall - (англ.) Большой торговый комплекс, в помещениях которого продаются различные

потребительские товары известных производителей), в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, словесный элемент «MALL» имеет слабую различительную способность и не играет существенной роли в индивидуализации услуг заявителя.

Слово «**LONDON**» для российского потребителя однозначно ассоциируется со столицей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и может восприниматься как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В связи с указанным, регистрация товарного знака со словом «**LONDON**» на имя кипрского заявителя не может быть осуществлена, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и места его нахождения.

Следует указать, что утверждение заявителя о том, что торговый комплекс под заявленным обозначением уже функционирует и стал достаточно известным в Санкт-Петербурге, является декларативным и не подтверждено соответствующими материалами, из которых следовало бы, что заявленное обозначение, включающее географическое название «**LONDON**», воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак заявителя.

Представленные ссылки на сайты Интернет не могут выступать в качестве такого доказательства, поскольку не содержат сведений о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения, кроме того, доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения должны относиться ко всем заявленным услугам, а не только к услугам, связанным с функционированием торгового комплекса.

Ссылки заявителя на торговые центры и отели с названиями «**МОСКОВСКИЙ**» и «**МОСКВА**», расположенные в других городах, нельзя признать убедительными, поскольку для индивидуализации торговых, промышленных, развлекательных и других предприятий (магазинов, фабрик, кинотеатров, отелей) используются коммерческие обозначения, при этом право на

коммерческое обозначение и право на товарный знак регулируются разными нормами законодательства.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] и однородность услуг, в отношении которых они зарегистрированы, с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MALL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «МОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MALL», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур желтого, зеленого и оранжевого цвета. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение **mOLL**, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского

алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ. В связи с тем, что срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации данной международной регистрации истек 14.11.2013 и не был возобновлен, указанный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что словесные элементы «МОЛЛ», «MALL» не занимают доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, они не играют существенной роли в индивидуализации заявленных услуг, несмотря на фонетическое вхождение в заявленное обозначение. Кроме того, как указано выше, в отношении услуг, связанных с функционированием торговых комплексов, словесный элемент «MALL» обладает слабой различительной способностью. Таким образом, с учетом различного общего зрительного впечатления, производимого заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4], можно сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения в отношении однородных услуг.

Резюмируя изложенное, следует признать решение Роспатента от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722075 обоснованным по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2014.**