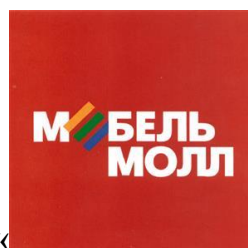
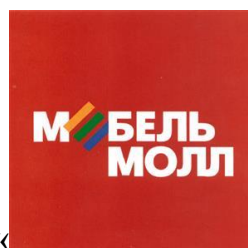


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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», 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 поступившее 17.01.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492555, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РЕНТАЛ АЛЬЯНС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 492555 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.07.2013 по заявке № 2012704949 с приоритетом от 22.02.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 38, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2020, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству № 492555 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) (далее – Кодекс).

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, является собственником нежилого здания по адресу: Рязанская обл. г. Рязань, ул. Спортивная, д. 14, в котором сдаются в аренду помещения для осуществления розничной торговли мебельными изделиями;

- до 31 июля 2019 г. на фасаде торгового центра, принадлежащего лицу, подавшему возражение, размещалась вывеска «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»; после демонтажа вывески в адрес лица, подавшего возражение, был предъявлен иск от ООО «Мебель Молл» (ОГРН: 1116195012548) о запрете использования обозначения «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак;

- видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения;

- товарный знак «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» состоит из двух общеупотребительных в русском языке словесных элементов: «МЕБЕЛЬ» – предметы комнатной обстановки (столы, стулья, диваны и т.п.); «МОЛЛ» – крупный торговый центр, рынок, магазин;

- вопреки позиции правообладателя слово «МОЛЛ» не является неологизмом, профессиональным термином или диалектизмом и широко распространено в русском языке для обозначения конкретного объекта: «МОЛЛ» – 1) группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий («Википедия», <https://ru.wikipedia.org>); 2) крупный торговый комплекс со множеством павильонов, в которых предлагаются к продаже потребительские товары (Дмитрий Буланин «Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века»); 3) большой торговый комплекс, в помещениях которого продаются различные потребительские товары известных производителей (Толковый словарь Кузнецова); 4) большой торговый центр, включающий в себя как непосредственно места продажи товаров и

услуг, салоны, бутики, так и спортивно-развлекательные комплексы, кинотеатры, рестораны, фитнес-центры, бары, кафе (Словарь бизнес терминов. Академик.ру); 5) рынок, торговый центр (Словарь иностранных слов под редакцией И. Мостицкого);

- все поисковые запросы в сети Интернет по слову «МОЛЛ» в поисковой системе «Яндекс» отображают в результате поиска ссылки на страницы торговых центров, а также иные ресурсы, связанные с осуществлением торговли;

- несмотря на то, что обозначение «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» состоит из двух слов общего употребления, имеющих однозначное смысловое значение, Госреестр не содержит указаний на то, что словесный элемент «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» включен в состав товарного знака по свидетельству № 492555 как неохраняемый;

- обозначение «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» используется многими компаниями в отношении однородных услуг и не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров или лицо, оказывающее услуги;

- право на оспариваемый товарный знак позволяет правообладателю злоупотреблять требованием о его защите только на основании фонетического и семантического тождества при отсутствии любых других тождественных визуальных элементов;

- товарный знак «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» по свидетельству № 492555 зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ, к которым не относится торговля мебельными изделиями, поскольку сам правообладатель не осуществляет такую деятельность, однако, извлекает необоснованную выгоду от предъявления требований о защите товарного знака к организациям, занимающимся розничной торговлей мебелью;

- судами вопросы недобросовестности действий правообладателя не рассматриваются, поскольку «регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не признано недействительным в установленном законом порядке» (см. абзац 1 стр. 16 решения от 08.04.2016 по делу № А63-8791/2015, принятого по результатам рассмотрения иска ООО «Мебель Молл» к ООО «Ариал»);

- товарный знак «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» по свидетельству № 492555 не обладает различительной способностью, что является основанием для оспаривания его правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492555 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из сети Интернет – значения слова «МОЛЛ» (<https://ru.wikipedia.org>), результаты поиска по запросам «МОЛЛ», «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»;

(2) копия искового заявления ООО «Мебель Молл»;


(3) копия решения Арбитражного суда Ставропольского края от 08.04.2016 по делу № А63-8791/2015.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил 25.02.2020 отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании данных Госреестра, размещенных в открытом доступе, правообладателем выявлены следующие регистрации товарных знаков:

«МОЛЛ»,  «МОЛЛ», «Зеленый молл»,  «КИБЕРМОЛЛ»,

АБИ МОЛЛ
«ABI MALL»,  «АФИМОЛЛ», «Амурский Молл», «СИБИРСКИЙ МОЛЛ»,

 «LONDON MALL» (свидетельства №№ 168743, 451266, 437980, 581100, 448323, 490896, 519485, 514639, 557103), следовательно, существует множественная регистрация товарных знаков как словесных, так и комбинированных товарных знаков, содержащих словесный элемент «МОЛЛ», который является охраняемым элементом;

- словесный товарный знак «МОЛЛ» по свидетельству № 168743 является действующим товарным знаком (дата приоритета – 26.02.1997), следовательно, он обладает различительной способностью;

- различительная способность – свойство обозначения, заключающееся в его способности индивидуализировать товары и услуги, а также в отсутствии его тождества и/или сходства с охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных элементов, а общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым (данная позиция неоднократно отражена в судебной практике: в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 2979/06 от 18.07.2006, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 16577/11 от 17.04.2012, в Определении Верховного Суда РФ № 300-ЭС 17-29 от 03.04.2017, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 2050/13 от 18.06.2013);

- проанализировав товарные знаки, включающие словесный элемент «МОЛЛ», и товарный знак по свидетельству № 492555 на предмет сходства до степени смешения, правообладатель пришел к выводу о том, что общее впечатление от оспариваемого товарного знака формируется за счет сильного цветового решения (сочетание ярких цветов: красного, белого, оранжевого, синего, зеленого), отражаемого в фирменном стиле ООО «Мебель Молл» (в том числе на официальном сайте ООО «Мебель Молл» <https://mebelmall.net>), придающего оспариваемому обозначению высокую различительную способность;

- включенные в комбинированное обозначение словесные элементы «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» являются частью фирменного наименования правообладателя, исключительное право на которое возникло в 2011 году;

- ООО «Мебель Молл» стало широко известно на определенной территории в сфере деятельности, охватываемой позициями услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ, за 9 лет интенсивного, активного и непрерывного использования своего фирменного наименования в своей деятельности;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака, наряду с графическими элементами, воспринимаются единым целым, формируют уникальное восприятие обозначения;

- изначально комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 492555, обладало различительной способностью, в результате длительного и интенсивного использования оспариваемого товарного знака правообладателем в том виде, в котором он был зарегистрирован, он приобрел дополнительную различительную способность;

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 07.11.2012, правообладатель товарного знака по свидетельству № 492555 зарегистрирован в качестве юридического лица ранее – 15.11.2011; с момента государственной регистрации и до настоящего времени правообладатель длительно и интенсивно использует свое фирменное наименование и, соответственно, словесный элемент «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», входящий в товарный знак по свидетельству № 492555;

- товарный знак по свидетельству № 492555 имеет приоритет, более ранний, чем дата регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица;

- правообладатель интенсивно и длительно использовал и продолжает использовать комбинированный товарный знак по свидетельству № 492555, данное обозначение приобрело стойкую ассоциативную связь с правообладателем, а также с его деятельностью и услугами, которые полностью соответствуют перечню услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является также правообладателем знака по международной регистрации № 1143308.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

(4) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении лица, подавшего возражение;

(5) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;

(6) сведения о направлении отзыва в адрес лица, подавшего возражение.

Кроме того, материалы заявки № 2012704949 содержат следующие представленные в период проведения экспертизы оспариваемого обозначения материалы:

(7) перечень печатных изданий;

(8) копии договоров ИП Лазаренко А.М., касающихся рекламных материалов, от 08.10.2010, 18.01.2011, 20.01.2011, 21.01.2011, 24.01.2011, 26.01.2011, 31.01.2011, 02.02.2011, 03.02.2011, 07.02.2011, 09.02.2011, 10.02.2011, 28.02.2011, 01.03.2011, 02.03.2011, 30.03.2011, 18.04.2011, 25.04.2011, 05.05.2011, 10.05.2011, 11.05.2011, 01.06.2011, 06.06.2011, 15.06.2011, 21.06.2011, 01.07.2011, 22.08.2011, 05.09.2011, 20.09.2011, 17.10.2011, 24.10.2011, 30.11.2011, 09.12.2011, 28.12.2011;

(9) копии договоров ИП Лазаренко А.М. от 10.02.2011, от 28.03.2011, от 18.04.2011, от 30.05.2011 с приложением медиа-планов;

(10) копия договора ООО «Мебель Молл», касающегося рекламы на радио;

(11) копия Устава ООО «Мебель Молл», 2011 г.;

(12) копия свидетельств о постановке ООО «Мебель Молл» на налоговый учет, о государственной регистрации юридического лица;

(13) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мебель Молл» по состоянию на 22.05.2012;

(14) копии решения единственного учредителя и приказа ООО «Мебель Молл» от 14.05.2012 о назначении на должность генерального директора.

Корреспонденциями, поступившими 03.04.2020, 26.05.2020, правообладателем представлены заявления, в которых изложена просьба о рассмотрении возражения в отсутствие представителя правообладателя.

Корреспонденцией, поступившей 29.05.2020, лицо, подавшее возражение, представило письменное дополнение к возражению, указав, что словесные элементы оспариваемого товарного знака являются общепризнанными терминами, обозначающими элементы домашней обстановки и торговый центр, в силу чего их компиляция не обладает различительной способностью и не может служить целям индивидуализации заявленных в свидетельстве об исключительном праве на

товарный знак услуг. Лицо, подавшее возражение, отметило, что словосочетание «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», исходя из семантики составляющих его слов, имеет значение и воспринимается потребителями как «магазин мебели». Кроме того, в дополнении приведены сведения о рассмотрении Роспатентом возражения, касающегося товарного знака « **МЕБЕЛЬ РОССИИ** » по свидетельству № 440928.

В завершение лицо, подавшее возражение, уточнило требования по возражению следующим образом: признать недействительным предоставление правовой охраны словесному элементу «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» товарного знака «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» (свидетельство № 492555) по классам 35, 36, 38, 39, 42 МКТУ и отменить решение Роспатента, которым было принято решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку в соответствующей части.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.02.2012) заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 1483 Кодекса вышеприведенные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

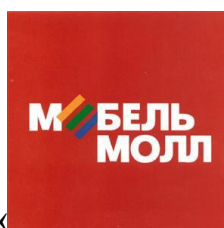
Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

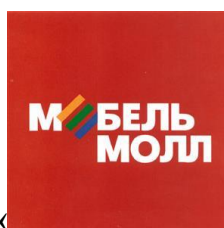
Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены

товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно абзацу 12 пункта 2.3.2 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 492555 является комбинированным, состоит из словесного элемента «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», выполненного заглавными буквами русского алфавита в две строки так, что буква «Е» первого слога слова «МЕБЕЛЬ» заменена графической композицией из трех параллельных полос разных цветов, выполненных под углом к горизонту. Композиция размещена на фоне квадрата красного цвета. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый, синий, зеленый, желто-оранжевый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или*

рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; репродуцирование документов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги фотокопирования», услуг 36 класса МКТУ – «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», услуг 38 класса МКТУ – «обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов», услуг 39 класса МКТУ – «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка мебели; посредничество при перевозках; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов», услуг 42 класса МКТУ – «оформление интерьера».

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия учитывает следующие обстоятельства.

Основанием для подачи возражения явилось предъявление правообладателем искового заявления по мотивам нарушения исключительных прав на спорный товарный знак лицом, подавшим возражение (дело № А40-216553/19). Исковое заявление (2), направленное правообладателем, содержит утверждение об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» для индивидуализации деятельности по аренде и управлению собственным или

арендованным недвижимым имуществом, располагая его на вывеске принадлежащего ему здания площадью 5440,9 м².

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492555 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» состоит из двух слов общего употребления, используется многими компаниями в отношении однородных услуг, вошел во всеобщее употребление в качестве наименования услуги определенного вида, а также включает видовое понятие товара, которое не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения.

В этой связи анализ соответствия оспариваемого товарного знака приведенным в возражении положениям законодательства показал следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида, не нашел своего отражения в материалах дела, поскольку с возражением не представлено доказательств того, что спорное обозначение применялось различными лицами длительный период времени для обозначения (маркировки) товара или услуги определенного вида, и такое применение привело к утрате его индивидуализирующей функции и приобретению им статуса наименования конкретного товара/услуги.

Вместе с тем анализ доводов возражения о несоответствии оспариваемого обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью, указывающего на наименование товара/услуги показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака включает части «МЕБЕЛЬ» и «МОЛЛ». Часть «МЕБЕЛЬ», действительно, представляет собой

простое наименование товаров (группы товаров) (мебель – совокупность стационарных или перемещаемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений, а также других зон пребывания человека). Буква «Е» слова «МЕБЕЛЬ» выполнена в оригинальной художественной проработке, однако, это не меняет восприятия данного элемента как слова «МЕБЕЛЬ». В соответствии с положениями пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил простые указания товаров (простые наименования товаров) относятся к неохраняемым элементам товарных знаков.

Что касается слова «МОЛЛ» оспариваемого товарного знака, то в возражении присутствует информация из словарно-справочных источников (в том числе, датированных ранее 22.02.2012) о существовании лексической единицы «МОЛЛ» в качестве видового наименования предприятия (торговый центр или группа торговых предприятий), то есть в качестве общепринятого наименования в области деятельности, охватываемой услугами, имеющимися в перечне регистрации № 492555.

Поскольку охраноспособность рассматриваемого обозначения анализируется по отношению к конкретному перечню товаров/услуг, то коллегия отмечает следующее.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции на 22.02.2012) **торговая деятельность** (далее также – торговля) – вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров; **торговый объект** – здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров; **площадь торгового объекта** – помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей.

С учетом сказанного деятельность по продвижению товаров (как рекламе, так и реализации) и их хранению, доставке (логистике) является неотъемлемой частью деятельности торговых предприятий, расположенных на площадях торговых центров как стационарных торговых объектов.

В то же время собственники помещений – торговых центров – выступают в качестве арендодателей принадлежащих им помещений, выполняют функции управляющих компаний, иными словами, осуществляют административную деятельность. Кроме того, значительная площадь торговых центров предполагает размещение на прилегающей (или близлежащей) территории автостоянок, в том числе крытых.

По указанным обстоятельствам обозначение «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» (где «МОЛЛ» – многофункциональный торгово-развлекательный центр общей площадью от 100000 м²), а «МЕБЕЛЬ» – характеризует круг товаров, предлагаемых к продаже в рамках такого молла) не обладает различительной способностью по отношению к услугам 35 класса МКТУ – *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат*

рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; репродуцирование документов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги фотокопирования», услугам 36 класса МКТУ – «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», услугам 38 класса МКТУ – «обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов¹», услугам 39 класса МКТУ – «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка мебели; посредничество при перевозках; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов», услугам 42 класса МКТУ – «оформление интерьера».

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. Данный подход отражен в судебной практике (см., например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2018 по делу № СИП-772/2017).

Совокупность значений словесных элементов оспариваемого товарного знака, известных рядовым, средним потребителям Российской Федерации (в том числе благодаря частому использованию в составе наименований торговых центров, товарных знаков, предназначенных для их индивидуализации) обуславливает


¹ телемагазин – форма прямой розничной торговли, при которой товар рекламируется в определенной телепередаче, заказывается покупателем по телефону и оплачивается им после доставки; телевизионная передача, предназначенная для организации такой торговли (<https://ru.wiktionary.org/wiki/телемагазин>)

восприятие этих элементов как «группа торговых предприятий по продаже мебели». Следует отметить, что для соответствующего восприятия не требуются дополнительные рассуждения и ассоциации, оно основано на словарных значениях включенных в оспариваемый товарный знак слов, которые широко известны российским потребителям, в том числе до даты подачи заявки № 2012704949.

С учетом изложенного доводы возражения о том, что словесные элементы «МЕБЕЛЬ» и «МОЛЛ» относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью, называющим услуги определенного вида и видовое понятие товара, следует признать убедительными.

Необходимо отметить, что вывод о неохраноспособности элементов «МЕБЕЛЬ» и «МОЛЛ» содержался в уведомлении по результатам экспертизы заявленного обозначения, направленном 17.01.2013 – в период экспертизы



обозначения «». При этом в нем указывалось, что представленные 20.06.2012 материалы подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении части первоначально заявленного перечня.

В ответ на указанное уведомление экспертизы ООО «Мебель Молл» представило дополнительные материалы, в которых указывало, что слово «МОЛЛ» является транслитерацией английского слова «Mall», в переводе на русский язык обозначающего «торговый центр», а также поясняло, что обозначение уже приобрело различительную способность в результате его использования.

Анализ решения Роспатента от 13.06.2013, явившегося основанием для государственной регистрации оспариваемого товарного знака и выдачи свидетельства № 492555, показал, что решение о регистрации принято исключительно на основе дополнительных материалов, подтверждающих приобретение различительной способности оспариваемым обозначением.

С учетом сказанного коллегией проанализированы материалы (7) – (14), представленные в период проведения экспертизы оспариваемого обозначения.

Для приобретения различительной способности обозначения «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», присутствующего в составе оспариваемого товарного знака, правообладателю следовало доказать, что по состоянию на 22.02.2012 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных оспариваемым обозначением; о территории оказания услуг, маркированных оспариваемым обозначением; о длительности использования оспариваемого обозначения для маркировки услуг 35, 36, 38, 39 и 42 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных оспариваемым обозначением, о степени информированности потребителей об оспариваемом обозначении, включая (при наличии) результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных оспариваемым обозначением.

Правообладателем представлены материалы (8) – (10), представляющие собой договоры, касающиеся размещения рекламы.

Указанные договоры не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения дополнительной различительной способности у спорного обозначения до даты приоритета для индивидуализации деятельности правообладателя, по следующим причинам.

Сведения о размещении рекламы в печатных изданиях не содержат актов выполненных работ и макетов, из которых можно было бы оценить, рекламы какого обозначения они касаются. Имеющиеся медиа-планы к части договоров (9), касающихся рекламы на радио, отражают широту вещания, которая ограничена Краснодарским краем – одним регионом (что не свидетельствует о широком географическом охвате информирования потребителей), и незначительным периодом времени – проиллюстрированы сведения о рекламе только в 2011 году.

Имеющиеся в распоряжении коллегии доказательства касаются лишь рекламных мероприятий и никоим образом не подтверждают факт использования правообладателем обозначения «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», в результате которого оно могло

бы приобрести различительную способность. Отсутствуют также сведения о степени информированности потребителей об оспариваемом обозначении и лице, оказывающим соответствующие услуги 35, 36, 38, 39 и 42 классов МКТУ.

Более того, практически все договоры заключены ИП Лазаренко А.М., который не связан юридически с ООО «Мебель Молл» согласно выпискам (13) и (5). Пояснений, касающихся взаимоотношения указанных лиц, правообладателем не представлено.

Устав (11) и регистрационные документы (12) не иллюстрируют приобретение обозначением различительной способности, поскольку являются документами о создании юридического лица, но не о фактической деятельности этого лица.

С учетом сказанного, коллегия не признает доказанным факт приобретения обозначением «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» различительной способности в отношении услуг правообладателя.

Таким образом, словесные элементы оспариваемой регистрации не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Значительную часть композиции спорного товарного знака занимает элемент «МЕБЕЛЬ МОЛЛ», то есть неохраноспособный элемент.

Однако следует отметить, что иногда для написания неохраняемого словесного элемента применяется оригинальная графика, которая позволяет, несмотря на крупный размер этого элемента и (или) его центральное расположение в обозначении, предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака, включив словесное обозначение в товарный знак как неохраняемый элемент.

Оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной художественной проработке с использованием контрастного фона и графического элемента, заменяющего букву «Е» слова «МЕБЕЛЬ». Благодаря такому исполнению словесная и графическая части комбинированного обозначения связаны между собой, формируют целостный образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия считает правомерной просьбу лица, подавшего возражение, о сокращении объема притязаний по возражению до

требований об исключении из охраны словесных элементов «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» рассматриваемого комбинированного обозначения.

Что касается доводов правообладателя о том, что практика регистраций товарных знаков показывает возможность включения элемента «МОЛЛ» в состав товарного знака в качестве охраноспособного элемента, коллегия отмечает, что эти сведения не порочат выводы коллегии, изложенные в настоящем заключении, поскольку каждое обозначение уникально, оценка его соответствия требованиям законодательства ведется по отношению к конкретным товарам/услугам с учетом обстоятельств конкретного дела. При этом имеются регистрации с указанием элементов «МОЛЛ»/«Mall» в качестве неохраняемых, некоторые товарные знаки содержат слово «МОЛЛ» как часть слова или словосочетания, формируя новый словесный элемент, оценка охраноспособности которого может отличаться от оценки охраноспособности просто слова «МОЛЛ».

Довод об использовании правообладателем фирменного наименования, совпадающего со спорным элементом, не может быть принят во внимание, поскольку к фирменным наименованиям предъявляются иные требования, в том числе, отсутствует требование различительной способности таких наименований.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 492555 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесные элементы «МЕБЕЛЬ», «МОЛЛ».