

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 15.02.2016, поданное Сахаутдиновым Раисом Маратовичем, Республика Башкортостан, г.Уфа (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449662, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010736499 с приоритетом от 12.11.2010 зарегистрирован 21.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 449662 на имя Акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**АФИМОЛЛ/AFIMALL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В возражении, поступившем 15.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 449662 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**АФИ**» по свидетельству №550090, имеющим более ранний приоритет (28.12.2000), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, и который зарегистрирован в

отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Лицо, подавшее возражение, также является правообладателем товарного знака «АФИ» по заявке №2014723864 поданным на регистрацию 16.07.2014 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено их фонетическим сходством, благодаря фонетическому тождеству противопоставленного товарного знака и начальной части «АФИ» оспариваемого товарного знака, при этом часть слова «MALL», в переводе с английского языка означающая «торговый центр», не придает оспариваемому товарному знаку существенно иного восприятия по сравнению с противопоставленным товарным знаком.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, согласно которым «сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг)».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449662 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 449662, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к отсутствию сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленного знаков.

При анализе словесных элементов сравниваемых товарных знаков по фонетическому фактору сходства правообладатель отметил, что, несмотря на звуковое совпадение противопоставленного товарного знака «АФИ» с начальной частью слов «АФИМОЛЛ» и «AFIMALL», между сравниваемыми знаками имеются существенные звуковые различия, обусловленные наличием в словесных элементах

оспариваемого товарного знака окончаний «молл» и «mall». Именно эти окончания полностью изменяют характер звучания словесных элементов, входящих в состав оспариваемого знака по сравнению с противопоставленным товарным знаком, поскольку значительно увеличивают продолжительность звучания знака. Кроме того, важным обстоятельством является то, что ударение в словах, входящих в состав оспариваемого знака, падает именно на последние слоги, что принципиально изменяет в целом звучание этих слов и отличает их от звучания слова «АФИ», так как внимание акцентируется именно на звучании ударных слогов.

Сравнительный анализ с точки зрения графического сходства также свидетельствует о различии знаков, что обусловлено короткой визуальной длиной слова «АФИ», состоящего из трех букв, и значительно более длинным словесным товарным знаком «АФИМОЛЛ/AFIMALL», состоящего из двух слов, выполненных кириллицей и латиницей, симметрично разделенных знаком «/».

Оценка смыслового сходства сравниваемых товарных знаков не может быть проведена в виду отсутствия смыслового значения в сравниваемых словах.

По мнению правообладателя, изложенное свидетельствует о том, что при регистрации товарного знака по свидетельству №449662 не были нарушены положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что подтверждается тем, что при проведении экспертизы по заявке №2010736499, поданной на регистрацию оспариваемого товарного знака, не был противопоставлен товарный знак «АФИ» по свидетельству №218420, из которого впоследствии был выделен по договору отчуждения противопоставленный товарный знак по свидетельству №550090.

Мнение правообладателя также подтверждается приложенным к данному возражению заключением специалиста по вопросу сходства словесных товарных знаков «АФИ» и «АФИМОЛЛ/AFIMALL».

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что слово «MALL» в переводе с английского языка означает «торговый центр» и не придает оспариваемому знаку «существенно иного восприятия, нежели товарный знак по свидетельству №550090», ничем не обоснован и не состоятелен.

Словесные элементы «АФИМОЛЛ» и «AFIMALL» выполнены без какого-

либо выделения слогов, в силу чего должны рассматриваться в целом, без разделения на составные части с последующей оценкой смыслового значения выделенных частей. Кроме того, слово «mall» является полисемичным и имеет ряд иных значений, чем указанного лицом, подавшим возражение, при этом первым из значений данного слова является значение «бульвар, аллея, эспланада».

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным, и обращает внимание на то, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения или доказательства того, что оспариваемый товарный знак препятствует лицу, подавшему возражение, осуществлению хозяйственной деятельности и затрагивает его законные права и интересы.

Правообладатель также отмечает, что регистрация в Роспатенте договора отчуждения товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован 07.08.2015, то есть лицо, подавшее возражение, могло законно осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака №550090 только с этого момента. Однако никаких доказательств осуществления такой деятельности не представлено.

В отзыве приведена информация об интенсивном использовании правообладателем оспариваемого товарного знака с 2011 года в качестве названия одного из крупнейших торгово-развлекательных центров России и Европы, включая количество посетителей, расходы на рекламу в средствах массовой информации, на транспортных средствах, на телевидении и другие сведения.

19.11.2010 правообладатель зарегистрировал доменное имя [www.afimall.ru](http://www.afimall.ru), которое активно используется для продвижения и популяризации услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком.

По заказу правообладателя создано мобильное приложение «Афимолл Сити», предназначенное для продвижения услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, которое также активно используется пользователями мобильных телефонов.

В отзыве отмечено, что широкая известность оспариваемого товарного знака у

потребителей исключает вероятность смешения его с противопоставленным товарным знаком №550090, который первоначальным владельцем не использовался, а лицом, подавшим возражение, не мог использоваться, и, соответственно, не был известен потребителям. Указанное подтверждается результатами социологического опроса, приложенного к отзыву.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 449662.

К отзыву приложены следующие материалы:

- заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС [1];
- распечатка с сайта [www.nic.ru](http://www.nic.ru) [2];
- справка о посещаемости ТРЦ «Афимолл» [3];
- сведения о награждении ТРЦ «Афимолл» [4];
- информация с сайта [www.afimall.ru](http://www.afimall.ru) [5];
- справка о размещении рекламы [6];
- справка о рекламных расходах [7];
- справка о посещаемости сайта [www.afimall.ru](http://www.afimall.ru) [8];
- сведения о мобильном приложении «Афимолл Сити» [9];
- результаты социологического исследования [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 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.

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.

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

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**АФИМОЛЛ/AFIMALL**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №550090 представляет собой словесное обозначение «**АФИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак был образован в результате государственной регистрации 07.08.2015 в Роспатенте договора №РД0178664 об отчуждении исключительного права на товарный знак №218420 в отношении части услуг:

**35 - аукционная продажа; организация выставок для коммерческих целей; демонстрация товаров; закупка товаров; сбыт товара через посредников.**

36 - операции с недвижимостью.

42 - реализация продукции.

Коллегия находит убедительным утверждение правообладателя о том, что словесные элементы «АФИМОЛЛ» и «AFIMALL», выполненные без выделения слогов, должны рассматриваться в целом, без разделения на составные части с последующей оценкой смыслового значения выделенных частей.

Сравнительный анализ сопоставляемых словесных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы «АФИ» и «АФИМОЛЛ/AFIMALL» содержат в своем составе различное количество букв и звуков. Слово «АФИ» характеризуется как короткое слово, состоящее из трех букв, в то время как слова, входящие в состав оспариваемого товарного знака, содержат по 7 букв и 6 звуков, что позволяет отнести их к длинным словам, благодаря чему они воспринимаются потребителем различно. Кроме того, следует отметить, что совпадающих букв и звуков в сравниваемых словах меньше чем отличающихся, при этом ударение в словах «АФИМОЛЛ» и «AFIMALL» падает на второй слог, что значительно отражается на фонетике и свидетельствует об их различии при произношении и, тем самым, о фонетическом отличии, несмотря на наличие совпадающей части.

Поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета, их визуальное различие базируется на их длине, которая различается в значительной степени, а также на использовании в оспариваемом товарном знаке букв латинского алфавита.

Фантазийный характер словесных элементов «АФИ» и «АФИМОЛЛ/AFIMALL», что подтверждается отсутствием этих слов в лексических словарях русского и английского языков, свидетельствует о том, что слово «АФИ» не является смыслообразующим элементом, определяющим подобие заложенных понятий и идей, несмотря на его вхождение в оспариваемый товарный знак. Что касается слова «mall», входящего в состав слова «AFIMALL», то оно является полисемичным и имеет ряд значений, первым из которых является значение - бульвар, аллея, эспланада». Слово «МОЛЛ» отсутствует в словарях

русского языка.

Таким образом, довод возражения о том, что вторая часть словесных элементов «АФИМОЛЛ/AFIMALL» не придает оспариваемому товарному знаку существенных отличий от противопоставленного товарного знака «АФИ», нельзя признать убедительным.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

Таким образом, указанные фонетические и визуальные различия между сравниваемыми знаками, а также различное общее зрительное впечатление, которое формируется у потребителя при их восприятии, свидетельствуют об отсутствии между ними сходных ассоциаций, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 35 и 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный, показал их однородность ввиду того, что они относятся к одной родовой группе услуг, связанной с продвижением товаров, однако, учитывая установленное выше несходство между товарными знаками, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что у потребителей возникнет представление о том, что услуги, маркированные этими знаками, оказываются одним лицом.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

Подтверждением этого служит также довод правообладателя о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака ему не был противопоставлен товарный знак «АФИ» по свидетельству № 218420, ранее зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, из которого, в результате государственной регистрации 07.08.2015 в Роспатенте договора №РД0178664 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг, образован противопоставленный товарный знак по свидетельству №550090,

правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Кроме того, оспариваемый товарный знак не явился препятствием для государственной регистрации в Роспатенте товарного знака «АФИ» по заявке №2014723864, зарегистрированного 11.03.2016 за №567416 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности и не затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение.

Коллегия также приняла во внимание представленные правообладателем материалы [2] – [10], подтверждающие широкую известность и активное использование товарного знака по свидетельству №449662 в качестве названия одного из крупнейших торгово-развлекательных центров России и Европы, в том числе на официальном сайте правообладателя [www.afimall.ru](http://www.afimall.ru) [2], [5] и в рекламе.

Так, согласно сведениям, представленным Google Analytics, с 01.01.2011 по 31.05.2016 указанный сайт посетило 7 186 885 пользователей, из которых основная часть находится в Москве (5 869 800 или 81,67%) и Московской области (636 057 или 8,85%) [8].

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «АФИМОЛЛ» с 2011 года по состоянию на август 2015 года посетило 4,8 млн. посетителей, а на дату подачи возражения их число достигло 5,6 млн. посетителей [3]. В 2012 году ТРЗ «АФИМОЛЛ» был признан лучшим торговым центром Европы и был награжден в Лондоне престижной международной премией «European Property Awards» [4].

Информация о ТРЦ «АФИМОЛЛ» размещалась в различных средствах массовой информации, включая популярные Интернет-издания, на транспортных средствах, демонстрировалась на телеканалах «Россия 1», «СТС», «ТНТ», «РЕН ТВ», звучала на различных радиостанциях [6].

Всего за период с 2011 по 2015 годы расходы на рекламу составили 674 531 261 рубль [7].

Таким образом, оспариваемый товарный знак на дату (07.08.2015) получения лицом, подавшим возражение, исключительного права на противопоставленный

товарный знак по свидетельству №550090, уже использовался в течение пяти лет и приобрел широкую известность у потребителей услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован, что исключает вероятность смешения потребителями оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком «АФИ», который не мог на эту дату использоваться лицом, подавшим возражение, и, соответственно, не был известен потребителю, при этом никакой информации об использовании товарного знака по свидетельству №550090 лицом, подавшим возражение, не представлено.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2016,  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 449662.**