

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.12.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713411, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бутово Молл», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012713411, поданной от 25.04.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Бутово Молл», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название современного многофункционального торгово-развлекательного центра. Девелопером данного проекта является MDGroup, разработчиком архитектурной концепции –

BlankArchitects, консультационное сопровождение и сдача в аренду – МАГАЗИН МАГАЗИНОВ. Торгово-развлекательный центр является частью комплексной застройки территории, в рамках которой уже ведется активная жилая застройка, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Кроме того, в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком по свидетельству №341059 с приоритетом от 20.12.2006.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- девелопер многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл» - ООО «МД Групп» является единственным участником ООО «Бутово Молл»;
- в соответствии с Инвестиционным контрактом, заключенным между ООО «Бутово Молл» (Инвестор) и ЗАО «Язовская Слобода инвест» (Застройщик), ООО «Бутово Молл» приобретает право собственности на нежилую площадь многофункционального торгово-развлекательного комплекса, а ЗАО «Язовская Слобода инвест» осуществляет реализацию инвестиционного проекта;
- единственным акционером ЗАО «Язовская Слобода инвест» является ООО «МД Групп»;
- в целях реализации инвестиционного проекта ЗАО «Язовская Слобода инвест» были заключены договоры с ЗАО «Блэнк Архитектс» и с ООО «АльтерМаг»;
- ООО «Бутово Молл» при посредничестве ООО «АльтерМаг» были заключены предварительные договоры аренды с гипермаркетом «О'КЕЙ», кинотеатром «Мори Синема», магазином «Эльдорадо», магазином «Лэтуаль» и другими арендаторами;
- в целях привлечения будущих клиентов и арендаторов ООО «Бутово Молл» проводит широкую рекламную кампанию, используя различные

источники информации, в том числе размещая рекламу в печатных изданиях и в сети Интернет;

- относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству № 341059, заявитель хотел бы сообщить, что заявленное и противопоставленное обозначения не обладают фонетическим сходством, способным привести к их смешению, поскольку фонетика противопоставленного обозначения неоднозначна и допускает варианты прочтения, кроме того, помимо слов «BUTOVO» и «БУТОВО» рассматриваемые обозначения включают также иные слова: «NET» в противопоставленном знаке и «МОЛЛ» в заявленном обозначении, порядок слов в обозначениях различается;
- противопоставленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, включающий как изобразительные, так и словесные элементы. При этом, словесные элементы «NET» и «BUTOVO» выполнены латинским шрифтом, отличающимся от стандартного, что в сочетании с оригинальной графикой и цветовой гаммой обуславливает графическое несходство противопоставленного товарного знака от заявленного.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 23.10.2014 г. № 9864594 УД;
2. Список зарегистрированных лиц ЗАО «Язовская Слобода инвест» от 27.10.2014 г.;
3. Выписка № 001/1510/3069 от 15.10.2014 по счету депо;
4. Инвестиционный контракт между ООО «Бутово Молл» и ЗАО «Язовская Слобода инвест» от 29.03.2012 г.;
5. Договоры между ЗАО «Язовская Слобода инвест» и ЗАО «Блэнк Архитэктс» № 100-189 от 19.06.2013 и № 100-159 от 29.02.2012 г.;
6. Соглашение о перемене лиц между ООО «Бутово Молл», ООО «Си Би Ричарде Эллис», ООО «АльтерМаг» от 19.07.2014 г.;

7. Договор между ЗАО «Язовская Слобода инвест и ООО «АльтерМаг» № 0402/2012 от 02.04.2012 г.;

8. Предварительный договор о заключении договора аренды № 6/ТРИЦ/12-13 от 11.12.2013 г. между ООО «Бутово Молл» и ООО «О'КЕЙ»;

9. Документы, подтверждающие размещение рекламы в различных источниках Информации.

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

С учетом даты (25.04.2012) поступления 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 обозначение представляет собой словесное обозначение «Бутово Молл», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса позволил установить следующее.

Согласно инвестиционному контракту [4], заключенному между заявителем и ЗАО «Язовская Слобода инвест», ООО «Бутово Молл» приобретает право собственности на нежилую площадь многофункционального торгово-развлекательного комплекса, а ЗАО «Язовская Слобода инвест» осуществляет реализацию инвестиционного проекта.

Девелопер ООО «МД Групп» (MDGroup) многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл» является единственным участником ООО «Бутово Молл», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ [1].

ООО «МД Групп», согласно Списку зарегистрированных лиц [2] и выписке по счету депо [3], является единственным акционером ЗАО «Язовская Слобода инвест».

В целях реализации инвестиционного проекта ЗАО «Язовская Слобода инвест» были заключены договоры с ЗАО «Блэнк Архитектс» (BlankArchitects), согласно которым ЗАО «Блэнк Архитектс» обязуется выполнить работы по разработке дизайна интерьеров общественных зон в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе [5] (с Соглашением о перемене лиц от 19.07.2014г. [6]).

ООО «Бутово Молл» при посредничестве ООО «АльтерМаг» (ведущее свою деятельность под знаком обслуживания «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ») были заключены предварительные договоры аренды с гипермаркетом «О'КЕЙ», кинотеатром «Мори Синема», магазином «Эльдорадо», магазином «Лэтуаль» и другими арендаторами [8].

Исходя из изложенного, следует, что непосредственным владельцем (собственником) торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл» является заявитель, а указанные в заключении лица или образуют с заявителем группу компаний, объединенных единым хозяйственным процессом, или были привлечены как вспомогательные организации для выполнения работ по реализации инвестиционного проекта.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следует признать ошибочным.

Заявитель также проводит широкую рекламную кампанию, используя различные источники информации, в том числе размещая рекламу в печатных изданиях и в сети Интернет [9].

Указанное позволяет усмотреть, что заявленное обозначение позиционируется и воспринимается российскими потребителями как средство индивидуализации услуг непосредственно заявителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «net BUTOVO», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне графических элементов в виде стилизованных пересекающихся лент. Знак выполнен в красном, черном, синем, сером, белом, сиреневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]»

противопоставленного товарного знака установлено, что указанные услуги являются идентичными.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «Бутово»/«BUTOVO». Однако, указанное не является основанием для признания знаков сходными в целом по следующим причинам.

Так, обозначения включают в себя словесные элементы «Бутово Молл» и «net BUTOVO» соответственно. Наличие дополнительных слов в каждом из обозначений занимающих противоположные позиции (конец и начало словосочетания), обуславливает различный звукоряд обозначений в целом.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «net BUTOVO» противопоставленного товарного знака может иметь значение: «сеть BUTOVO» (net - сеть; невод, тенета, трал; сети *(для лова рыбы, животных)*), словесный элемент «BUTOVO» не имеет смыслового значения), а «Бутово Молл» воспринимается как название большого магазина (молл (mall) – торговый центр).

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные обозначения – кириллица и латиница.

Кроме того, словесный элемент «BUTOVO» в противопоставленном товарном знаке выполнен в оригинальной графической манере, где буквы «В» и «V» обладают определенной оригинальной графикой.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.12.2014, отменить решение Роспатента от 15.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713411.