

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 20.08.2014, поданное ООО «Новомолл», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012727585, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012727585 на государственную регистрацию в качестве знака обслуживания словесного обозначения «Галерея Ново Сибирск» была подана заявителем 10.08.2012 в отношении услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012727585 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой видовое наименование предприятия с указанием на его местонахождение и не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Также в заключении указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных

услуг 35, 36, 37 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «Галерея 11», свидетельство № 440281, дата приоритета 06.05.2010, ЗАО «Дигона», услуги 35, 36 и 37 классов МКТУ [1];
- «Gallery 11», свидетельство № 202396, дата приоритета 26.06.2000, ЗАО «Дигона», услуги 35, 36 и 37 классов МКТУ [2];
- «GALLERY», свидетельство № 356330, дата приоритета 04.10.2006, «Компания «РАДИОДЕПО ЛИМИТЕД», Кипр, услуги 35 класса МКТУ [3];
- «GALLERY», свидетельство № 154531, дата приоритета 06.06.1996, «Компания «РАДИОДЕПО ЛИМИТЕД», Кипр, услуги 35 класса МКТУ [4];
- «GALLERY», свидетельство № 277302, дата приоритета 04.11.2003, ООО «ПАСТА Н», услуги 43 класса МКТУ [5].

В палату по патентным спорам 21.08.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с одной стороны, экспертиза указывает на неохраноспособность словесного элемента «галерея» в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг; однако, с другой стороны, в решении содержатся ссылки на товарные знаки, содержащие охраняемый словесный элемент «галерея» и его аналог на английском языке "gallery" в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по данной заявке;

- заявитель согласен, что слово «галерея» в отношении заявленных услуг носит неохраноспособный характер и согласен с исключением его из охраны;

- однако, заявитель не может согласиться с доводами экспертизы в отношении словесных элементов «Ново» и «Сибирск». Мнение экспертизы, что сочетание слов «ново» и «сибирск» может восприниматься как слово «Новосибирск», ничем не обосновано и бездоказательно, поскольку словесные элементы могут произноситься вслух различным образом - например, с большой паузой между ними, или с разными интонациями, или с явным выделением одного из слов; визуально заявленное обозначение также состоит из трех слов;

- слово «ново» как самостоятельная лексическая единица, в русском языке отсутствует; оно является частью сложных слов (*новоизданный, новоизобретённый, новонаселённый, новоевропейский, новоиндийский, новомодный и т.д.*). Слово «Сибирск» как лексическая единица отсутствует в словарях, в Российской Федерации не существует населенных пунктов с таким названием, следовательно, данное слово носит фантазийный характер.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), представляющие собой распечатки из сети Интернет.

При этом заявителем скорректирован объем притязаний, а именно – предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг:

35 класс МКТУ: реклама; офисная служба; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров;

36 класс МКТУ: операции с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; управление недвижимостью;

37 класс МКТУ: окраска и обновление вывесок; строительство ярмарочных киосков и павильонов;

41 класс МКТУ: обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание

физическое; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат звукозаписей; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; услуги по распространению билетов [развлечение]; фотографирование; шоу-программы;

43 класс МКТУ: аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2015, заявителем представлены материалы (2), касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности. Кроме того, заявителем к материалам дела была приобщена распечатка свидетельства на товарный знак № 413056 («Галерея Красно Дар»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (10.08.2012) заявки № 2012727585 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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.

Заявленное обозначение «Галерея Ново Сибирск» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении

скорректированного перечня услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ, указанного в возражении.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «Галерея Ново Сибирск»:

«Галерея» – [фр. *galerie* крытый проход; ряд, вереница]. 1. Узкое крытое помещение, соединяющее части здания. || Ср. коридор (в 1-м знач.); 2. Длинное крытое помещение вдоль стены здания. || Ср. веранда, терраса (в 1-м знач.); 3. *устар.* Верхний ярус театра; 4. Длинный подземный ход в военных сооружениях, при горных работах; 5. *перен.* Длинный ряд, вереница. *Г. литературных персонажей.* Картинная галерея – музей, помещение для выставки картин;

«Ново» – начальная часть сложных слов, вносящая значения 1) новый (новогрéческий, новозавéтный и т.п.) 2) впервые, только что, недавно (новорождéнный, новострóящийся, новоизобретённый и т.п.);

«Сибирск» – отсутствует в словарях.

Коллегия отмечает, что слово «галерея» имеет несколько значений, однако в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ (например, организация выставок в коммерческих или рекламных целях (35 класс), сбор благотворительных средств (36 класс), строительство ярмарочных киосков и павильонов (37 класс), развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий (41 класс), аренда помещений для проведения встреч (43 класс)) употребление данного слова прочно связано со значением «музей, помещение для выставки картин».

Кроме того, данное слово часто употребляется в фирменных наименованиях юридических лиц и в коммерческих обозначениях в различных областях деятельности (например, ООО ИГ «ФИНАНСОВАЯ ГАЛЕРЕЯ», ресторан «Галерея», арт-кафе «Галерея», ООО «Первая Строительная Галерея» и т.д.).

Таким образом, элемент «Галерея» не обладает различительной способностью, в связи с чем в отношении все заявленных услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ данное слово признается коллегией неохраноспособным в соответствии с

требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем выражено согласие с неохраноспособностью элемента «Галерея».

Анализ семантических значений слов «Ново» и «Сибирск» показал следующее.

Слово «Сибирск» не было выявлено в словарных источниках. Вместе с тем, наличие в русском языке слов «Сибирский», «Сибирская», «Сибирские» и т.д. обуславливает восприятие данного слова как производного от слова «Сибирь» - географический регион на севере и северо-западе Азии, между Уралом, степями Центральной Азии, Северным Ледовитым океаном и российским Дальним Востоком.

Необходимо отметить, что исполнение обозначения в виде – «Ново Сибирск» вызывает ассоциации с областным центром Российской Федерации – городом Новосибирском, однако напрямую не указывает на данный географический объект.

Также следует указать, что заявителем были представлены материалы (1-2), касающиеся приобретения обозначением «Галерея Ново Сибирск» различительной способности в отношении оказания услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов (1-2) показал следующее.

Заявленное обозначение «Галерея Ново Сибирск» предназначено для маркировки различного рода услуг, оказываемых в связи с деятельностью торгово-развлекательного центра.

Согласно представленным документам (1-2), а также сведениям сайтов сети Интернет (например, <http://nsk.dk.ru/>) о строительстве торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Новосибирске на участке площадью 2,5 га на перекрестке улиц Мичурина и Гоголя было объявлено в мае 2012 года. Девелопером проекта стала компания "Новомолл" (новосибирский филиал ОАО «ТПС-недвижимость»). В ноябре 2012 года представители девелопера заявили, что рабочее название «НовоМолл» решено заменить на «Галерея Ново Сибирск». Уже сейчас в Краснодаре работает построенная «Галерея Красно Дар» (краснодарский филиал ОАО «ТПС-недвижимость»). Благодаря уникальному расположению и

сбалансированной концепции, ТРЦ «Галерея Ново Сибирск» станет знаковым проектом и одним из лучших мест в городе для шоппинга и отдыха.



На сегодняшний день ТРЦ () представляет собой центр моды, имеющий 3,5 уровня, на которых расположены торговые площади, встроенный паркинг, видовая ресторанный зона, кинотеатр, салоны красоты и здоровья и т.д.

Материалы (2) свидетельствуют о том, что обозначение было разработано в феврале 2012 года (договор № AR-04 от 14.02.2012) для применения на печатной продукции, журнале ТРЦ, в рекламе на транспорте, на униформе для сотрудников и бейджах, фасадной вывеске. Согласно договору от 28.04.2012 была заказана, разработана и изготовлена рекламно-презентационная продукция (различная полиграфическая продукция: буклеты, план внутренних помещений, карты, фасады объекта и т.д.).

Таким образом, до даты подачи заявки № 2012727585 заявителем были осуществлены все необходимые подготовительные мероприятия по разработке и введению в гражданский оборот обозначения «Галерея Ново Сибирск» для маркировки строящегося торгово-развлекательного центра и соответствующих услуг.

Коллегией принято во внимание то, что деятельность по строительству, отделке помещений, сдаче площадей в аренду и открытию торгово-развлекательного центра является деятельностью, которая требует длительного подготовительного периода, крупного финансирования, получение необходимой разрешительной документации и т.д. Из представленных документов усматривается, что деятельность заявителя нацелена непосредственно на использование заявленного обозначения.

В отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

При осуществлении деятельности в качестве торгово-развлекательного центра согласно традициям и правилам организации бизнеса на первом этаже ТРЦ

располагается большой продуктовый супермаркет, на втором – бутиковые галереи, а развлекательная часть – на третьем. В ТРЦ должны быть предусмотрены: игровая комната, кинотеатр и санитарные объекты общего пользования. Как правило, в ТРЦ присутствуют банкетный зал, кафе/бары/рестораны, а также спортивно-оздоровительные площадки. Во всех торгово-развлекательных комплексах размещаются банкоматы различных банков или осуществляется обслуживание по дебетовым или кредитным карточкам.

С учетом вышеприведенных сведений и документов (1-2) коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в результате его использования заявителем приобрело различительную способность и способно осуществлять основную функцию товарного знака (знака обслуживания), определенную в статье 1477 Кодекса, а именно, индивидуализировать услуги заявителя.

Что касается основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак обслуживания «**Галерея 11**» [1] представляет собой сочетание числа «11» и слова «Галерея», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак обслуживания «**Gallery 11**» [2] представляет собой сочетание числа «11» и слова «Gallery», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «**Gallery**» [3] представляет собой слова «Gallery», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем цвете, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак «**GALLERY**» [4] представляет собой слово «GALLERY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква слова выполнена более крупным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак обслуживания «**GALLERY**» [5] представляет собой слово «GALLERY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ обозначений («Галерея Ново Сибирск»/«**Галерея II**»/«**Gallery**»/«**GALLERY**») показал, что они, действительно, содержат в своем составе семантически тождественные («Gallery» - англ. галерея, балкон, портик, место для прогулок, галерка) и фонетически близкие элементы «Галерея/Gallery».

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В заявленное обозначение включены элементы «Ново Сибирск», которые придают сравниваемым средствам индивидуализации отличное друг от друга звучание и смысловую окраску. Дополнительное отличие при сравнении с противопоставленными знаками [1-2] дает элемент «11».

С точки зрения графики все обозначения выполнены различными оригинальными шрифтами, а в случае противопоставленных знаков [2-5] – буквами разных алфавитов, что визуально отличает сопоставляемые знаки.

С учетом изложенного, сопоставляемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителями, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Следует также принять во внимание, что включение словесного элемента «Галерея» заявленного обозначения в объем правовой охраны не испрашивается, в

связи с чем наличие данного элемента в составе знака обслуживания по заявке № 2012727585 не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] могут быть признаны не сходными в целом.

Анализ перечней товаров 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал их однородность, что заявителем не оспаривается. Однако в силу отсутствия сходства сравниваемых обозначений противопоставления [1-5] могут быть сняты.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2012727585 в отношении услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне, с исключением из самостоятельной правовой охраны слова «Галерея».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 20.08.2014, отменить решение Роспатента от 13.05.2014 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2012727585.