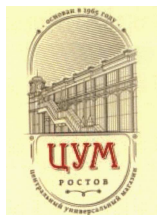


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.03.2016 возражение, поданное ЗАО «Торговый Дом «РостовЦУМ», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700348, при этом установила следующее.

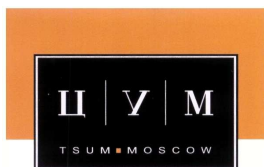


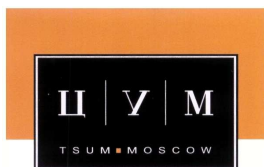
Комбинированное обозначение по заявке №2014700348, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех 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 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:



- с товарным знаком  по свидетельству №451240 с приоритетом от 21.03.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком  по свидетельству №307714 с приоритетом от 01.06.2006 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком  по свидетельству №344262 с приоритетом от 11.11.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят словесные и цифровые элементы «РОСТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ОСНОВАН В 1965 ГОДУ», которые являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные отличия;

- визуальное отличие заключается в том, что в заявленном обозначении присутствует изображение старинного здания, а словесный элемент «ЦУМ» неразрывно связан со словесным элементом «Ростов», тогда как в противопоставленных знаках изобразительный элемент представляет собой геометрическую фигуру;

- заявленное обозначение по заявке № 2014700348 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№451240, 307714, 344262 имеют фонетическое

различие. При произношении заявленного обозначения потребитель будет слышать «Ростов ЦУМ», по свидетельству №451240 - «ЦУМ ДИСКОНТ», по свидетельствам «№ 307714, 344262- «ЦУМ Москов (Moscow)»;

- поскольку словесный элемент «ЦУМ» заявленного обозначения связан со словесным элементом «Ростов», то данное обозначение семантически отличается от противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение известно большому кругу лиц уже 106 лет, с 1910 года в отношении универсального магазина, находящегося в городе Ростов-на-Дону. Сведения об этом неоднократно освещались в прессе;

- заявленное обозначение непосредственно используется заявителем 11 лет в отношении услуг 35 класса МКТУ, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области за номером 61-АЖ 230891. Право собственности возникло на основании Постановления мэра города Ростова-на-Дону № 1841 от 06.12.2005г., кроме того, заявитель активно использует заявленное обозначение на своем интернет сайте <http://rostovtsum.ru/> и проводит масштабную рекламную кампанию.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014700348 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.01.2014) поступления заявки №2014700348 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

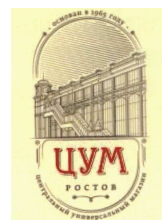
графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, выполненного в виде овала в котором расположено стилизованное изображение фасада здания, под которым находится словесный элемент «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и словесный элемент «РОСТОВ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный под словесным элементом «ЦУМ». По периметру овала в верхней части расположены словесные и цифровые элементы «основан в 1965 году», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в нижней части - «центральный универсальный магазин», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение

заявлено в черном, светло-желтом, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2], [3].



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой стилизованный прямоугольник внутри которого расположены словесные элементы: «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «ДИСКОНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, черном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой стилизованную геометрическую фигуру в виде прямоугольников, внутри которых расположен словесный элемент «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесные элементы «TSUM MOSCOW», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой стилизованную геометрическую фигуру в виде прямоугольников, внутри которых расположен словесный элемент «ЦУМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесные элементы «TSUM MOSCOW», выполненные стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Знак выполнен в белом, черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2, 3] принадлежат одному правообладателю - ОАО «Торговый дом ЦУМ», Москва.

Как указано выше, в состав заявленного обозначения входят словесные и цифровые элементы «РОСТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ОСНОВАН В 1965 ГОДУ», которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на местоположение оказываемых услуг, дату основания производства, а также на само производство, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат фонетически тождественный словесный элемент «ЦУМ», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Кроме того, анализ материалов заявки, а также сведений из сети Интернет показал следующее.

ЦУМ (Центральный универсальный магазин) — один из известнейших магазинов Москвы и один из крупнейших универмагов Европы общей площадью 12 270 м². Расположен в самом центре Москвы на углу Петровки и Театральной площади по адресу ул. Петровка, дом 2. Принадлежит группе компаний Mercury, см. Интернет, словари.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения обладают сходной семантикой.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени

их фонетического и семантического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленных товарных знаков [1-3], показал, что данные услуги являются однородными, поскольку имеют одно назначение и относятся к продвижению товаров и услугам в области бизнеса.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014700348, с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2015.