

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 возражение, поступившее 30.12.2015. Данное возражение подано ООО «МОЛЛИНО Менеджмент», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013720693, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013720693 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 19.06.2013 в отношении услуг 35-37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изображение в виде трех слегка изогнутых полос красного цвета и букв латинского алфавита «**MDG**», выполненных жирным шрифтом черного цвета. Под данным изображением расположена в одну строку надпись «Mallino Development Group», выполненная буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Роспатентом 27.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013720693 в отношении всех услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее.

Включенный в состав заявленного обозначения элемент «**MDG**» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание простых букв, не имеющих словесного характера. Учитывая тот факт, что данный неохраноспособный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, оно в целом не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

Словесные элементы «Development Group» в переводе с английского языка означающие «группа разработки, то есть группа, осуществляющая разработку какого-либо проекта, продукта, технологии и т.д.», не обладают различительной способностью, указывают на назначение заявленных услуг, следовательно, являются неохраноспособными элементами обозначения.

Заявленное обозначение сходно (фонетически) до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком  **МАЛИНО**, содержащим словесный элемент «МАЛИНО», по свидетельству №366662, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «» по свидетельству №463589, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 41, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение помимо трех букв «**MDG**», включает в себя изобразительный элемент из трех слегка изогнутых полос красного цвета, символизирующий устремленный вверх объект недвижимости, что полностью соответствует сфере деятельности компании;

- в словарно-справочных источниках не содержится информации о том, что слово «**MDG**» является лексической единицей какого-либо языка, что свидетельствует о его фантазийном характере;

- обозначение произносится как «эм-дэ-гэ», порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ; символы «**MDG**» не имеют аналогов в русском алфавите, обозначение является запоминающимся в силу краткости и удобопроизносимости, а, следовательно, воспринимается в целом как единая фантазийная и семантически нейтральная комбинация, т.е. как единое обозначение, обладающее различительной способностью, и способное отличать оказываемые заявителем услуги от услуг других хозяйствующих субъектов;

- заявитель с 2011 года представляет в России международный холдинг «Mallino Development Group», специализирующийся в управлении торговой недвижимостью;

- под обозначением «» заявитель осуществляет полный спектр услуг в сфере строительства, реконструкции и управления объектами коммерческо-торговой недвижимости;

- в настоящее время у заявителя находятся объекты общей площадью более 485 000 кв.м. (в сводной таблице приведены названия торговых центров, находящихся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Николаеве (Украина));

- заявитель является постоянным участником международной выставки коммерческой недвижимости «REX - Real Estate Exhibition», применяя при этом заявленное обозначение;

- обозначение активно используется заявителем, в том числе на визитных карточках, на промо-материалах, на Интернет – сайтах;

- таким образом, заявленное обозначение в течение длительного времени используется на территории Российской Федерации для индивидуализации оказываемых услуг, является узнаваемым и известным в сфере строительства и управления объектами коммерческой недвижимости (включая

многофункциональные торгово-развлекательные центры, аквапарки), на дату подачи заявки оно уже воспринималось целевой группой потребителей как товарный знак заявителя, то есть приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются несходными по звуковому признаку сходства, поскольку они включают в себя разный состав словесных элементов;

- визуально сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет наличия в заявленном обозначении и противопоставленных знаках оригинальных изобразительных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товара;

- фонетически сравниваемые обозначения отличаются в силу различной фонетической длины словесных элементов, выполненных буквами разных алфавитов;

- изложенное позволяет сделать вывод, что восприятие товарных знаков не вызывает ассоциирование их друг с другом в целом и свидетельствует об отсутствии опасности их смешения в глазах потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.06.2013) заявки № 2013720693 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, 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 таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

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.

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.

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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное



обозначение «», в верхней части которого слева расположен изобразительный элемент в виде трех слегка изогнутых полос красного цвета, справа размещены латинские буквы «MDG», выполненные жирным шрифтом. В

нижней части обозначения, под указанными элементами, в одну строку размещены словесные элементы «Mallino Development Group», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана знаку испрашивается в красном и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35-37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Вышеуказанный товарный знак представляет собой оригинальную графическую композицию в виде трех красных изогнутых полос и трех буквенных элементов «**MDG**», выполненных жирным шрифтом, под которыми в одну строку расположены словесные элементы «Mallino Development Group». Следует отметить, что оригинальность согласных букв «**MDG**» заключается в том, что буква «**m**» является строчной, а остальные - заглавные. При этом, буквенное сочетание «**MDG**» образовано путем соединения первых заглавных букв, образованных от слов «Mallino Development Group». В этой связи коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение образует своеобразную композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Таким образом, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в целом способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «Development Group», которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «группа разработки или группа, осуществляющая разработку какого-либо проекта, продукта, технологии и т.д.», то они указывают на назначение заявленных услуг, следовательно, могут быть включены в заявленное обозначение как неохраноспособные на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод о неохраноспособности данных элементов заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366662 представляет собой комбинированное обозначение , содержащее стилизованное изображение участка земли с домом, под которым размещено слово «МАЛИНО», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №463589 является словесным «», состоящим из слова «Малино», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленных услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, круг потребителей и могут оказываться одними и теми же лицами.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «Mallino/МАЛИНО, Малино».

Вместе с тем, сравниваемые словесные элементы не являются сходными по семантическому и графическому факторам сходства.

В заявленном обозначении слово «Mallino» не имеет определенного смыслового значения и может рассматриваться как фантазийное (<https://slovari.yandex.ru/>). Словесный элемент «Малино» противопоставленных товарных знаков представляет собой название поселка городского типа в Ступинском районе Московской области России, является крупнейшим населенным пунктом муниципального образования «Городское поселение Малино» (<https://ru.wikipedia.org/>). Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №366662 семантическое наполнение словесного элемента

«Малино», как названия населенного пункта, тесно связано с изображением земельного участка с домом. В этой связи, коллегия считает сравниваемые обозначения несходными по семантическому фактору сходства.

Графическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «Mallino» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без особой графики, в то время как противопоставленные словесные элементы исполнены в оригинальной графической манере буквами русского алфавита. При этом, противопоставленный словесный элемент «» выполнен таким образом, что для большинства потребителей его прочтение может быть затруднительным.

Дополнительно следует отметить, что в заявленном обозначении элемент «Mallino» выполнен мелким шрифтом и не является доминирующим, что существенно снижает его роль при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Следовательно, сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом в силу отсутствия семантического и графического факторов сходства.

Таким образом, основания о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2015, отменить решение Роспатента от 27.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013720693.