

**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, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716011, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012716011 с приоритетом от 17.05.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания, приведенного в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СИТИМОЛЛ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющегося вымышленным, и расположенного на фоне изображения городских небоскребов различного цвета и разной высоты, словесного элемента «CITYMALL», (транслитерация буквами русского алфавита – ситимолл), выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, его смысловое значение – городской деловой и торговый центр, этот словесный элемент также расположен на фоне изображения городских небоскребов различного цвета и разной высоты.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, синий, зеленый, голубой, белый.

Решением Роспатента от 19.11.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41, 42 и 43 классов МКТУ с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками со словесными элементами: «КРОКУС СИТИ МОЛЛ» по свидетельству №256821 [1] и «CROCUS CITY MALL» по свидетельству № 256820 [2].

В возражении от 03.03.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, за исключением той части услуг, которые указаны в зарегистрированных ранее товарных знаках, без притязаний заявителя на самостоятельную правовую охрану словесных элементов.

На заседании коллегии были представлены распечатка из Интернет-словаря и распечатки публикаций товарных знаков, включающих словесные элементы Сити/City и Молл/Mall.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.05.2012) поступления заявки №2012716011 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из двух одинаковых стилизованных изображений небоскребов, расположенных одно над другим, на фоне верхнего изображения в его нижней части расположено не имеющее смыслового значения словесное обозначение «СИТИМОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, на фоне нижнего изображения небоскребов расположено словесное обозначение «CITYMALL», также не имеющее смыслового значения и выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, синий, зеленый, голубой, белый.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012716011 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном его сходством до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1 - 2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадратов, вложенных друг в друга, и словесного элемента «Крокус Сити Молл», выполненного близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является комбинированным и содержит такой же изобразительный элемент, как в знаке [1], и словесный элемент «Crocus City Mall», выполненный шрифтом, близким к стандартному. Знак зарегистрирован для товаров 01 – 34 и услуг 35 – 45 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1 - 2] являются сходными между собой, поскольку содержат сходные словесные элементы, выполняющие основную индивидуализирующую функцию в знаках,

поскольку именно на этих элементах акцентируется внимание потребителя при восприятии сравниваемых обозначений.

Сходство словесных элементов «СИТИМОЛЛ»/«CITYMALL» заявленного обозначения и словесных элементов «Крокус Сити Молл»/«Crocus City Mall» противопоставленных товарных знаков [1-2] обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое. Смысловое значение словесного элемента «CITYMALL» определяется с учетом смысловых значений словесных элементов «CITY» и «MALL», входящих в него, несмотря на их слитное написание, что позволяет признать сопоставляемые обозначения сходными по семантическому признаку. Визуальные различия сравниваемых обозначений не имеют существенного значения при оценке сходства знаков, поскольку играют второстепенную роль в комбинированных обозначениях.

В отношении мнения заявителя о том, что словесные элементы «CITY MALL»/«CITYMALL» не обладают различительной способностью, так как могут быть переведены с английского языка как «городской торговый центр», следует отметить, что словари английского языка не содержат подобного значения словосочетания City Mall в качестве устойчивого сочетания слов английского языка. Кроме того, необходимо отметить, что слова City и Mall имеют множество значений (City – город, большой город, Сити, деловой район в центре Лондона, финансовые и коммерческие круги Лондона, городской, муниципальный; Mall – аллея, бульвар, усаженные деревьями; большая киянка, тяжелый молот; игра в шары; аллея для прогулок; *преим. амер.* пассаж, торговая галерея). Следует также отметить, что слова City Mall, входящие в состав противопоставленных товарных знаков, не исключены из правовой охраны. Представленные заявителем примеры регистраций обозначений, в состав которых входят указанные словесные элементы, также свидетельствуют об их охраноспособности.

Таким образом, проведенный сопоставительный анализ позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений между собой, что заявителем не оспаривается.

Возражение мотивировано тем, что противопоставленные знаки зарегистрированы не для всех услуг 35, 36, 39, 41, 42 и 43 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация по заявке №2012716011. Вместе с тем, анализ перечня указанных услуг показал, что они являются однородными услугами или корреспондируют товарам, указанным в перечнях регистраций [1-2], поскольку соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Такие услуги как «водораспределение; распределение электроэнергии», указанные в перечне заявки №2012716011, корреспондируют товарам 11 (водораспределительные устройства) и 9 (приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством) классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки.

В связи с указанным у потребителя может возникнуть принципиальная возможность представления о принадлежности этих услуг одному производителю, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2013.**

