

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 11.04.2017, поданное Сахаутдиновым Раисом Маратовичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456000, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010739770 с приоритетом от 09.12.2010 зарегистрирован 12.03.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №456000 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерной компании с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, образованного из двух колец, пространство между которыми заполнено узором, в центре внутреннего кольца расположен стилизованный графический элемент. Справа расположен словесный элемент «**АФИМОЛЛ**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, где первая часть «АФИ» выполнена жирным шрифтом. Знак выполнен в голубом, черном, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №456000 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является правообладателем товарного знака по свидетельству №550090, с приоритетом от 28.12.2000 и представляющего собой словесное обозначение «АФИ»;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №550090 являются сходными до степени смешения, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «АФИ», сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, и элемента «МОЛЛ», означающего «торговый центр»;

- словесный элемент «MALL/МОЛЛ» является неохраняемым и указывающим на вид оказываемых услуг, а также широко используется в названиях торговых центров и в товарных знаках, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 36 класса МКТУ, в связи с чем, при сравнении противопоставленных обозначений «АФИ» и «АФИМОЛЛ», необходимо учитывать сходство именно оригинального (сильного) словесного элемента «АФИ».

Также, в возражении приведены ссылки на судебную практику и решения Роспатента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456000 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены сопоставительный анализ сходства товарного знака «АФИ» по свидетельству №550090 с оспариваемым товарным знаком, а также анализ однородности услуг, в отношении которых сравниваемые знаки зарегистрированы;

- словесная часть «АФИМОЛЛ» оспариваемого товарного знака представляет собой выполненное в кириллице изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак обслуживания «состоит из словесного элемента «АФИ» ... и элемента «МОЛЛ», не соответствует действительности;

- фонетическое различие сравниваемых словесных элементов обусловлено разницей в их качественном и количественном составе;

- отсутствие визуального ассоциирования сравниваемых знаков обусловлено разницей в их составе и выполнении (разный состав элементов, разный количественный состав букв в словах АФИМОЛЛ и АФИ), а также наличием в составе оспариваемого товарного знака оригинального графического элемента;

- оспариваемый товарный знак содержит фантазийный словесный элемент «АФИМОЛЛ», не имеющий смыслового значения, и противопоставленный товарный знак «АФИ» по свидетельству №550090 также не имеет словарного значения, ввиду чего сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства проводиться не может, а, следовательно, сравниваемые знаки обслуживания не могут иметь смыслового сходства;

- мнение правообладателя о несхождении оспариваемого товарного знака с товарным знаком «АФИ» по свидетельству №550090, также подтверждается результатами социологического опроса, проведенного с 20 по 26 сентября 2017 года Федеральным государственным бюджетным учреждением науки, Институтом социологии российской академии наук «Лаборатория социологической экспертизы»;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что «словесный элемент «MALL/МОЛЛ» является неохраняемым и указывает на вид оказываемых услуг» является необоснованным, поскольку практически во всех указанных в возражении регистрациях (в 63 из 69) элементы «MALL/МОЛЛ» включены в состав знаков обслуживания в качестве охраняемых, а части «-МОЛЛ»/«МОЛЛ-»/«-MALL»/«MALL-» включены в состав охраняемых слов во всех упомянутых в возражении регистрациях;

- утверждения и выводы, приведенные в возражении с использованием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений, поданных в отношении других товарных знаков третьих лиц, являются неубедительными, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №456000.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Заключение ФГБОУ ВО РГАИС;
2. Результаты социологического исследования;
3. Сведения о значении слова «mall» из англо-русских словарей;
4. Распечатка с сайта www.nic.ru;
5. Справка о посещаемости ТРЦ «Афимолл»;
6. Сведения о награждении ТРЦ «Афимолл» международной премией (информация с сайта www.afimall.ru);
7. Сведения о проведении акций (информация с сайта www.afimall.ru);
8. Справка о размещении рекламы;
9. Справка о рекламных расходах;
10. Справка о посещаемости сайта www.afimall.ru;
11. Сведения о мобильном приложении «Афимолл Сити» (информация с сайта www.afimall.ru).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.12.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 6(2) 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. 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 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 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.

Правообладателем оспариваемого товарного знака 25.12.2017 были внесены изменения, касающиеся изменения отдельных элементов товарного знака, а именно в словесный элемент «АФИМОЛЛ».

Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение « **АФИМОЛЛ**», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного круга, образованного из двух колец, пространство между которыми заполнено узором, в центре внутреннего кольца расположен стилизованный графический элемент. Справа расположен словесный элемент «**АФИМОЛЛ**», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в голубом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «АФИ» по свидетельству №550090 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнение перечней сравниваемых товарных знаков показало, что услуги 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 35, 36 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, относятся к рекламе и продвижению товаров и операциям с недвижимостью, то есть являются однородными.

Однако анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «АФИ» противопоставленного товарного знака фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, сравниваемые знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв. Наличие элемента «МОЛЛ» существенным образом отражается на длительности звучания оспариваемого товарного знака по сравнению с одним словом «АФИ».

В смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и, поэтому, не имеют конкретных значений.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что элемент «АФИ» является отличительным элементом оспариваемого товарного знака, ввиду чего является наиболее сильным элементом знака, а словесный элемент «МОЛЛ» - слабым, коллегия посчитала необоснованным, поскольку словесный элемент «АФИ» представляет собой фантазийный элемент и не является смыслообразующим. Словесный элемент «МОЛЛ» также является фантазийным, и из материалов возражения не усматривается доказательств того, что данный элемент входит в определенном значении в словари или часто используется потребителями.

Также коллегия отмечает, что словесный элемент «АФИМОЛЛ» выполнен в одно слово одним шрифтом, без пробелов и выделений каких-либо словесных составляющих.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, цветовой проработки. Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки несут в себе различные образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что существует ряд зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы «МОЛЛ/«MALL», не влияет на выводы об охраноспособности оспариваемого товарного знака, поскольку наличие данных регистраций не свидетельствует об однозначности восприятия потребителями словесного элемента «МОЛЛ».

Что касается доводов, содержащихся в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

15.01.2018, следует отметить, что данные доводы повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №456000 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №456000.