

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 25.10.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011727330 с приоритетом от 23.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Лубянка-Девелопмент», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 09, 16, 25, 28, 29, 30, 32 услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ЦДМ» и «на Лубянке», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения здания, в верхней части которого размещена вписанная в окружность композиция из букв «Д» и «М».

Роспатентом 20.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №221925 с приоритетом от 12.10.1999, зарегистрированным на имя ОАО «Детский мир»-розничные активы» для однородных услуг 35, 39, 41 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №221925/1 с приоритетом от 12.10.1999, зарегистрированным на имя ОАО «Детский мир-Центр» для однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №359655 с приоритетом от 18.10.2005, зарегистрированным на имя ОАО «Детский мир-Центр» для однородных услуг 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ;

- с изобразительным товарным знаком по свидетельству №273125 с приоритетом от 11.08.2003, зарегистрированным на имя ОАО «Детский мир - Центр» для однородных товаров и услуг 16, 25, 28, 30, 35, 39, 41 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЦЭДЭ'ЭМ» по свидетельству №331816 с приоритетом от 19.06.2006, зарегистрированным на имя ООО «Дом детской Одежды», Москва, для однородных товаров и услуг 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В том случае, когда «чужой» товарный знак занимает «автономное» положение и воспринимается как товарный знак, индивидуализирующий товары, он может рассматриваться в качестве элемента, способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как данный элемент может создать впечатление, что товар произведен владельцем охраняемого товарного знака.

Изображение известного здания в сочетании со словесными элементами «ЦДМ на Лубянке» однозначно в сознании потребителя вызывает ассоциации с понятием «Детский мир» и, как справедливо отмечает заявитель, способствует осуществлению

обозначением его основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц, то есть в данном случае речь может идти о правообладателе противопоставленных товарных знаков.

Включение «чужих» товарных знаков в заявленное обозначение может быть расценено как использование чужой коммерческой репутации, поскольку обуславливает возможность недобросовестной конкуренции и ввода потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и/или лица, оказывающего услуги.

Несоответствие заявленного обозначения «общественным интересам» обусловлено приведенной заявителем трактовкой «Общественного интереса» как интереса любого лица (лиц), связанного с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества (см. ru.wikipedia.org), подтверждающей доводы экспертизы о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения является элементом стабильности и устойчивости при восприятии заявленного обозначения в целом.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ЦДМ» - сокращ. от Центральный Детский Магазин, где «детский» (детским является то, что имеет отношение к детям, см. Интернет, Толковый словарь Дмитриева, Д.В. Дмитриев, 2003), «магазин» (учреждение, производящее розничную торговлю, а также помещение, в котором производится такая торговля), то в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво», части услуг 41 класса («игры азартные, клубы-кафе ночные, услуги казино»), регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг, и кроме того, может быть признана противоречащей общественным интересам и принципам морали.

В возражении от 25.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие между буквами «Ц», «Д», «М» в заявленном обозначении каких-либо гласных не позволяет полностью согласиться с мнением экспертизы о фонетическом сходстве этого буквосочетания с двумя словесными элементами товарного знака по свидетельству №331816 (перед вторым словом при прочтении обязательно будет сделана пауза, поскольку две буквы «Э» не только расположены рядом, но и разделены между собой знаком апострофа, который обычно предполагает пропуск гласной);

- очевидным является отсутствие смыслового сходства между сочетанием букв и двумя изобретенными словами в указанном товарном знаке;

- в рассматриваемом случае признак фонетического сходства не может быть признан единственно применимым и главенствующим, поскольку речь идет о комбинированных обозначениях;

- графическое исполнение буквосочетания из заявленного обозначения и двух изобретенных слов противопоставленного товарного знака по свидетельству №331816 является различным;

- также очевидно графическое различие сравниваемых знаков в целом, поскольку в них использованы различные доминирующие элементы, так в заявленном обозначении – это изображение здания, а в противопоставленном товарном знаке – это сочетание изобретенных слов;

- таким образом, правомерно сделать вывод об отсутствии в целом сходства до степени смешения между заявленным обозначением и товарным знаком №331816;

- представляется очевидным, что ни заявленное обозначение в целом, ни его изобразительный элемент, расположенный в верхней левой части заявленного обозначения («на углу изображения здания»), не могут быть признаны сходными товарным знакам по свидетельствам №№221925, 221925/1, 359655, 273125;

- необходимо отметить, что на дату принятия обжалуемого Решения срок действия регистрации №273125 истек;

- сильно увеличенный изобразительный элемент, расположенный «на углу изображения здания», не является сходным до степени смешения с изобразительными элементами противопоставленных товарных знаков, поскольку имеется различие во внешней и внутренней форме сравниваемых обозначений;

- значительное пространственное положение в заявленном обозначении занимает изображение здания, в противопоставленных товарных знаках основным изобразительным элементом является изображение круга с вписанными в него элементами;

- то есть отсутствует сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- очевидно отсутствие фонетического и семантического сходства словесного элемента заявленного обозначения «ЦДМ на Лубянке» со словесным элементом «ДЕТСКИЙ МИР» противопоставленных товарных знаков;

- таким образом, сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№221925, 221925/1, 359655, 273125 отсутствует;

- ОАО «Лубянка-Девелопмент» (заявитель по рассматриваемой заявке) является правообладателем товарного знака по свидетельству №98202 с приоритетом от 10.10.1990, зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, который аналогичен изобразительному элементу противопоставленных товарных знаков;

- это обстоятельство полностью опровергает мнение экспертизы о возможном введении потребителя в заблуждение;

- относительно понятия «Детский мир» следует указать на широкое распространение этого обозначения для индивидуализации большого числа торговых предприятий;

- только в Москве порядка 40 магазинов называется «Детский мир»;

- маловероятно, что кто-нибудь из покупателей, гуляя с ребенком на детской площадке в Чертаново, Бутово или Медведково и слыша от родителей другого ребенка о покупке велосипеда в «Детском мире», подумает, что велосипед куплен в магазине, находящемся в «известном здании» на Лубянке;

- при этом с 1 июля 2008 года «известное здание» находится на реконструкции, и магазин с названием «Детский мир» там не функционирует;

- экспертиза была проинформирована, что собственником здания является заявитель ОАО «Лубянка-Девелопмент»;

- ясного и четкого обоснования довода о том, что заявленное обозначение не соответствует общественным интересам, в решении не приведено;

- заявленное обозначение не содержит никаких элементов, которые нарушили бы права отдельных членов общества, например, правообладателей товарных знаков и т.д.;

- изобразительный элемент заявленного обозначения, воспроизводя без каких-либо искажений охраняемый внешний вид здания, очевидным образом является образцом стабильности в вопросе соблюдения общественных интересов;

- в связи с доводом экспертизы о недопустимости регистрации заявленного обозначения в отношении некоторых товаров, с учетом наличия в заявленном обозначении буквосочетания «ЦДМ» (сокращение от Центральный Детский Магазин, в котором присутствует слово «детский»), заявитель уточнил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие материалы:

- перечень магазинов с названием «Детский мир» [1];

- копии документов о праве собственности на здание [2];
- изображения здания [3];
- уточненный перечень товаров и услуг [4].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 29.11.2013 членами коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 20.08.2013, но которые, однако, являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

А именно, заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «Детский мир» по свидетельству №66, поскольку оно ассоциируется с ним в целом.

В связи с указанным доводом коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- между заявленным обозначением и противопоставленным общеизвестным товарным знаком «Детский мир» по свидетельству №66, признанным общеизвестным товарным знаком с 01.01.1985, отсутствует графическое и фонетическое сходство;

- из решения Палаты по патентным спорам от 30.11.2007 о признании обозначения «Детский мир» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации – каких-либо связей или ассоциаций этого обозначения или правообладателя со зданием на Лубянской площади с адресом Театральный проезд, д. 5, стр. 1, не усматриваются;

- напротив, в решении утверждается, что обозначение «Детский мир» использовалось многими магазинами;

- иными словами, решение Палаты по патентным спорам о признании обозначения «Детский мир» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации не основывалось на известности изображения здания, в котором располагался один из магазинов сети «Детский мир», и/или на связи изображения

этого здания с правообладателем, и/или на связи изображения этого здания с обозначением «Детский мир»;

- в 2010 году была осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на общеизвестный товарный знак без договора, в связи с которой правообладатель стал именоваться ОАО «Детский мир – розничные активы» с адресом места нахождения 109012, Москва, Театральный пр-д, 5, стр. 1, а с 04.08.2008 указывается адрес: 119415, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 3;

- затем через 4 дня была осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак на имя ОАО «Детский мир - Центр», 117415, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 3;

- адрес места нахождения нового правообладателя общеизвестного товарного знака по свидетельству №66 не имеет никакого отношения к зданию, стилизованное изображение которого размещено в заявленном обозначении;

- при этом при регистрации договора об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак №66 Роспатент не усмотрел возможности введения потребителя в заблуждения относительно правообладателя товарного знака;

- правовая охрана общеизвестному товарному знаку №66 была предоставлена в 2007 году, однако до настоящего времени претензий со стороны правообладателя общеизвестного товарного знака к ОАО «Лубянка-Девелопмент», как к правообладателю товарного знака по свидетельству №98202, по причине их сходства до степени смешения не поступало;

- таким образом, заявленное обозначение не является семантически сходным с общеизвестным товарным знаком «Детский мир», а следовательно, в отсутствие графического и фонетического сходства, не является сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №66.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы заявителя неубедительными по следующим обстоятельствам.

С учетом даты приоритета (23.08.2011) заявки №2011727330 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

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 обозначения 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 обозначения 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее элементы «ЦДМ» и «на Лубянке», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения здания, в верхней части которого размещена вписанная в окружность композиция из букв «Д» и «М».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ОАО «Лубянка-Девелопмент», 109012, Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1 в отношении товаров 09, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ.

В связи с наличием в заявленном обозначении элемента «ЦДМ», которое представляет собой сокращение от Центральный Детский Магазин, экспертизой сделан вывод о невозможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и части услуг 41 класса МКТУ «игры азартные, клубы-кафе ночные, услуги казино», как способного вводить потребителей в заблуждение относительно назначения товаров/услуг и противоречащего общественным интересам и принципам морали.

Заявитель, выразив согласие с данным доводом экспертизы, исключил из заявленного перечня ряд товаров и услуг, которые не имеют отношения к детям, в том числе, товары 32 и услуги 41 классов МКТУ (см. [4]), указанные в заключении по результатам экспертизы. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не усматривает противоречия заявленного обозначения, включающего сокращение «ЦДМ», требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№331816, 221925, 221925/1, 359655, 273125 которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак по свидетельству №331816 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЦЭДЭ'ЭМ», выполненный на фоне прямоугольника красного цвета, и словосочетание «Центральный Детский Магазин», которое расположено под элементом «ЦЭДЭ'ЭМ» на фоне прямоугольника белого цвета. Все элементы обозначения размещены в центре прямоугольника желтого цвета. Словосочетание «Центральный Детский Магазин» является неохраняемым элементом товарного знака. Правообладателем товарного знака является ООО «Дом детской одежды», Москва. Правообладателем товарного знака по свидетельству №331816 является ООО «Дом детской Одежды».

Товарные знаки по свидетельствам №№221925, 221925/1, 359655 представляют



собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ДЕТСКИЙ МИР», который размещен под изобразительным элементом в виде круга, в который вписаны размещенные друг под другом выполненные оригинальным образом буквы «Д» и «М» русского алфавита. Товарные знаки по свидетельствам №№221925, 221925/1 выполнены с использованием белого, синего, красного и зеленого цветов, а товарный знак по свидетельству № 359655 выполнен в черно-белой цветовой гамме.

Товарный знак по свидетельству №273125 представляет собой изобразительное



обозначение в виде круга черного цвета, в который вписаны оригинальные графические фигуры белого цвета, ассоциирующиеся с буквами «Д» и «М».

Коллегией палаты по патентным спорам также был противопоставлен общеизвестный товарный знак №66, который представляет собой словесное обозначение «Детский мир», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Д» в первом слове. Товарный знак признан

общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров (для третьих лиц); снабжение товарами третьих лиц».



Необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки



свидетельствам №221925/1, №359655, товарный знак по свидетельству №273125 и общеизвестный товарный знак «Детский мир» по свидетельству №66 принадлежат одному лицу – ОАО «Детский мир - Центр».

Правообладателем товарного знака по свидетельству №221925 является ОАО «Детский мир – розничные активы».

При признании заявленного обозначения сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №66 коллегия палаты по патентным спорам исходила из нижеследующего.

В заявленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение здания, расположенного по адресу: Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1. Здание по указанному адресу широко известно как здание первого и самого большого на территории СССР специализированного магазина по продаже детских товаров с названием «Детский мир». Данный магазин был открыт в июне 1957 года и в течение нескольких десятилетий был самым популярным магазином детских товаров, который посещали не только Москвичи, но и миллионы гостей столицы.

В соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 30.11.2007 обозначение «Детский мир» признано общеизвестным на территории Российской Федерации именно с учетом репутации первого магазина «Детский мир», расположенного в центре Москвы на Лубянской площади, который собственно впоследствии и стал родоначальником сети магазинов «Детский мир».

Что касается используемых в составе заявленного обозначения словесных элементов «ЦДМ на Лубянке», то с учетом приведенной выше информации их в полной мере можно отнести к описательным характеристикам первого магазина «Детский мир».

В силу изложенного, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, заявленное обозначение в целом ассоциируется с общеизвестным товарным знаком «Детский мир» по свидетельству №66.

Согласно представленной информации заявитель по рассматриваемой заявке - ОАО «Лубянка-Девелопмент» является собственником здания, расположенного по адресу: Москва, Театральный проезд, д. 5, стр. 1, то есть здания первого магазина «Детский мир».

Вместе с тем, наличие права собственности на здание не устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанная норма напрямую содержит запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, признанными общеизвестными на территории Российской Федерации.

Таким образом, при наличии принадлежащего иному лицу исключительного права на общеизвестный товарный знак «Детский мир» по свидетельству №66, репутация которого неотделимо связана со зданием магазина «Детский мир», расположенного на Лубянке, не представляется возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению на имя ОАО «Лубянка-Девелопмент».

Кроме того, появление на российском рынке товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, которое ассоциируется с общеизвестным товарным знаком «Детский мир» по свидетельству №66, признанным общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров/услуг имеет

непосредственное отношение, либо связан родственными отношениями с правообладателем общеизвестного товарного знака.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что с 2008 года магазин «Детский мир» на Лубянке не функционирует в связи с реконструкцией здания. Однако его мнение о том, что это обстоятельство кардинально повлияло на репутацию здания на Лубянке, как магазина «Детский мир», является субъективным и не подтверждено документально.

Относительно рассуждений заявителя о правомерности регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак №66, то оценка правомерности данных действий не входит в предмет рассмотрения по настоящему возражению.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы имеется довод о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам. Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что заявленное обозначение, в случае его использования для маркировки каких-либо товаров и услуг, способно нанести ущерб благополучию, стабильности и устойчивому развитию общества, что подразумевает трактовка понятия «Общественный интерес». Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №331816 показал следующее.



Заявленного обозначение

и противопоставленный товарный знак



по свидетельству №331816 имеют существенные графические различия.

Вместе с тем, как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, доминирующие словесные элементы сравниваемых обозначений «ЦДМ» и «ЦЭДЭ'ЭМ», несмотря на различный буквенный состав, фонетически тождественны. Кроме того, с учетом общей концепции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, указанные словесные элементы могут быть одинаково восприняты в значении «Центральный Детский Магазин».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товары и услуги 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, совпадают по роду/виду, назначению, кругу потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №331816 в отношении однородных товаров 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№221925, 221925/1, №359655, 273125, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Действительно усматривается сходство элемента в виде букв «Д» и «М», заключенных в круг, противопоставленных товарных знаков, и элемента заявленного обозначения, который размещен на углу здания в его верхней части таким образом, что несмотря на незначительные размеры, воспринимается как самостоятельный индивидуализирующий элемент. Сходство обусловлено наличием общих элементов (круга и букв «Д» и «М») и одинаковым композиционным построением элементов (в круг вписаны буквы, размещенные на различных уровнях).



При этом элемент  длительное время использовался параллельно с обозначением «Детский мир» в качестве средства индивидуализации детского магазина на Лубянке. Так, на представленной заявителем фотографии запечатлено здание, на углу которого по вертикали выполнен словесный элемент «Детский мир», а в верхней части размещена конструкция в форме обозначения . В заявленном обозначении круг с вписанными в него буквами «Д», «М» расположен по отношению к изображению здания ровно в том же месте.

Наличие указанных обстоятельств могло послужить основанием для вывода о том, заявленное обозначение ассоциируется в целом не только с общеизвестным товарным знаком «Детский мир» по свидетельству №66, но и с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№221925, 221925/1, №359655, 273125.



Однако данный вывод в свете высокой степени известности обозначения  в связи с деятельностью магазина «Детский мир» на Лубянке был бы однозначным в случае принадлежности товарных знаков по свидетельствам №№221925, 221925/1, №359655, 273125 одному лицу.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки принадлежат двум различным лицам, а кроме того, сам заявитель является правообладателем



«старшего» товарного знака по свидетельству №98202 с приоритетом от 10.10.1990, зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

С учетом данных обстоятельств не представляется возможным говорить о наличии в составе заявленного обозначения «чужого» товарного знака, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеперечисленных товарных знаков является сомнительным.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в связи с несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпунктов 2, 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения, представленного заявителем 12.02.2014, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2013, изменить решение Роспатента от 20.08.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727330 с учетом дополнительных обстоятельств.