

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 компанией ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722075, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012722075 подано 03.07.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «LONDON» и «MALL», расположенные в две строки и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом размер букв в слове «LONDON» значительно больше, чем в слове «MALL». Словесные элементы «Лондон Молл», расположены в верхней части обозначения и выполнены буквами русского алфавита, размер которых значительно меньше, чем в слове «LONDON», шрифтом, близким к стандартному. Каждая буква в слове «LONDON»

выполнена в разном цвете и расположена на фоне разноцветных прямоугольников. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, сером, желтом, темно-синем, темно-сером цветовом сочетании.

Основанием для принятия решения Роспатента от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает словесные элементы «**LONDON**», «Лондон» - географическое название столицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые способны восприниматься потребителями как указывающие на место происхождения услуг, место нахождения их производителя.

Словесные элементы «**MALL**», «Молл» (mall (англ.) – аллея магазинов, закрытый (под одной крышей) торговый центр, в котором расположено множество индивидуальных магазинов; «молл» - большой торговый комплекс, в помещениях которого продаются различные потребительские товары известных производителей, см. словари: <http://academic.ru>) указывают на назначение заявленных услуг, в силу чего являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель находится на Кипре, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «**MALL**», «**МОЛЛ**» по свидетельствам №№ 168744 [1], 168743 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ;
- «**МОЛЛ**» по свидетельству №363164 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 39 классов МКТУ;

- «MALL» по свидетельству №503096 [4], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- «MOLL» по международной регистрации №816512 [5], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель не представил доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных услуг в результате длительного и интенсивного использования обозначения на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на товарный знак.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель полагает, что обозначение «LONDON MALL» является фантазийным и семантически нейтральным в отношении заявленных услуг и используется как имя собственное;
- заявитель ссылается на большое количество торговых центров, которые носят название городов, так ТРК «МОСКОВСКИЙ» расположен в Самаре, ТЦ «МОСКВА» расположен в Санкт-Петербурге, отель «Москва» расположен в Санкт-Петербурге;
- торговый комплекс заявителя уже функционирует и стал достаточно известным в Санкт-Петербурге, что подтверждается публикациями на сайтах Интернет <http://www.toshop.ru/shops.aspx?ShopID=3774>;
<http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=ID=2472>;
<http://www.arendator.ru/articles/1/art/60620/>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722075 в отношении заявленного перечня услуг, за исключением той части услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, без притязания на правовую охрану словесного элемента «LONDON MALL».

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2014 в удовлетворении возражения было отказано по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, соответственно, решение Роспатента от 16.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722075 оставлено в силе.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 05.12.2014 по делу №СИП-837/2014, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2014 об отказе в удовлетворении возражения было признано недействительным.

Определением Верховного Суда Российской Федерации №300-ЭС15-7749 от 27.07.2015 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации Федеральной службе по интеллектуальной собственности было отказано.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 03.03.2014 передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.07.2012) подачи заявки на 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктов 3 (1) 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.

Как указано выше, заявленное комбинированное обозначение



включает словесные элементы «LONDON» и «MALL», расположенные в две строки и выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и «Лондон Молл», расположенные в верхней части обозначения и выполненные буквами русского алфавита, размер которых значительно меньше, чем в слове «LONDON». Каждая буква в слове «LONDON» выполнена в разном цвете и расположена на фоне разноцветных прямоугольников. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, сером, желтом, темно-синем, темно-сером цветовом сочетании.

Словесный элемент «**LONDON**» в композиции заявленного обозначения занимает доминирующее положение, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, этот словесный элемент в композиции заявленного обозначения выделен с помощью контрастных цветовых сочетаний и крупного шрифта, в силу чего именно он играет основную роль при индивидуализации заявленных услуг 35 - 42 классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу №СИП-837/2014, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по

интеллектуальным правам от 30.03.2015, было установлено, что словесный элемент «LONDON» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги, а «...словосочетание «LONDON MALL» наиболее вероятно будет восприниматься российским потребителем в его общеупотребительным значении «Лондонская аллея для прогулок», использованным для характеристики интерьера, общей «атмосферы» торгового комплекса, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания применительно к заявленным услугам и его неспособности ввести в заблуждение относительно места нахождения исполнителя услуг...».

С учетом изложенного суд обязал Роспатент зарегистрировать обозначение по заявке №2012722075 в качестве товарного знака.

Таким образом, у коллегии нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 03.03.2014.

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

удовлетворить возражение от 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 16.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722075.