

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 17.11.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735566, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Таргет – Медиа», Москва, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014735566 на имя



заявителя было подано комбинированное обозначение « », включающее словесный элемент «TARGETMEDIA», выполненный буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного и зеленого цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «TARGET» по свидетельству №224104 с приоритетом от 06.03.2001, зарегистрированным на имя ООО «ТАРГЕТ», Санкт – Петербург, в том числе в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ТАРГЕТ» по свидетельству №253235 с приоритетом от 06.03.2001, зарегистрированным на имя ООО «ТАРГЕТ», Санкт – Петербург, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются визуально за счет разного композиционного построения и разного количества входящих в них элементов;

- сравниваемые обозначения выполнены различными видами шрифтов;

- заявленное обозначение является комбинированным и включает изобразительный элемент, а противопоставленные товарные знаки являются словесными;

- словесный элемент «TARGET» является фантазийным по отношению к заявленным услугам;

- имеются различия в произношении словесных элементов «TARGET» и «ТАРГЕТ». В середине слова «ТАРГЕТ» присутствует буква «Р» имеющая характерное звучание, а английское слова «TARGET» по правилам английского языка читается как слово «ТАГЕТ»;

- заявленное обозначение носит смысловую нагрузку, которое ему придает основной элемент «MEDIA». Данный элемент имеет смысловую нагрузку в российской речи и широко используется для обозначения «средств массовой информации». Это элемент носит определяющий характер по отношению к услугам, поскольку основным направлением деятельности заявителя является оказание рекламных услуг в СМИ;

- заявитель просит внести изменения в обозначение, а именно изменить часть обозначения «MEDIA» на жирный шрифт;

- аналогичное обозначение было заявлено на регистрацию по заявке №2013738457 и были противопоставлены такие же товарные знаки, однако, было принято решение о регистрации.

На основании изложенного заявитель просит внести изменения в обозначение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014735566 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.10.2014) поступления заявки №2014735566 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.


В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « TARGETMEDIA» является комбинированным и включает словесный элемент «TARGETMEDIA», выполненный буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного и зеленого цветов в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «TARGET» по свидетельству №224104 является словесным, выполненным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «ТАРГЕТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] на предмет их тождества и сходства показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «TARGETMEDIA» в силу пространственного расположения.

Словесный элемент «TARGETMEDIA» образован соединением двух значимых слов английского языка «TARGET» и «MEDIA», которые в переводе на русский язык означают «цель, мишень, задание, план» и «пресса, средства массовой информации, печать, реклама, носитель, средства» (См. <https://translate.google.com/>). Следует отметить, что

слитное графическое исполнение слов «TARGET» и «MEDIA» не меняет их смысловое значение.

Противопоставленный товарный знак «TARGET» является транслитерацией английского слова «TARGET».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений, показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому критериям, обусловленным вхождением одного обозначения в другое.

Несмотря на то, что заявленное обозначение состоит из двух слов, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства за счет того, что элемент «TARGET» по звучанию тождественен, а кроме того он занимает начальное положение и именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию в обозначении, а словесный элемент «MEDIA» является слабым в силу семантического значения и не придает дополнительной различительной способности заявленному обозначению, он не способен выполнять индивидуализирующей функции в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе в СМИ, Интернет - рекламе.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия за счет наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в силу высокой степени фонетического и семантического сходства, несмотря на имеющиеся отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; консультации профессиональные в области бизнеса; сбыт товара через посредников; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и услуг 35 класса МКТУ «реклама; интернет-реклама; макетирование рекламы; распространение рекламы; реклама баннерная; реклама и маркетинг; реклама и публицити; реклама наружная; реклама онлайн; реклама почтой; реклама телевизионная; рубричная реклама; бизнес-советы в сфере рекламы; интернет реклама для третьих лиц; исследование рынка в сфере рекламы; консультации по вопросам рекламы и маркетинга; производство телевизионной и радио

рекламы; распространение рекламы и рекламных материалов; реклама в популярной и профессиональной прессе; реклама в сфере туризма и путешествий; реклама для третьих лиц; реклама и маркетинговые услуги; реклама интерактивная в компьютерной сети; служба исследований по рекламе и маркетингу; совместная реклама и маркетинг; услуги по планированию для размещения рекламы; услуги по размещению рекламы в прессе; услуги по рекламе и маркетингу онлайн; услуги по рекламе и продвижению продаж; услуги по рекламе и стимулированию сбыта; консультативная деятельность по размещению рекламы в прессе; продвижение, реклама и маркетинг веб сайтов; реклама веб-сайтов в области бизнеса; реклама в периодических изданиях, брошюрах и газетах; реклама в связи с услугами транспорта и доставки; реклама в сетях мобильной телефонной связи; рекламные агентства в сфере распространения рекламы; услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта; услуги по рекламе, продвижению и связям с общественностью; услуги с сфере рекламы, маркетинга и публицити; анализ ответной реакции на рекламу и исследование рынка; заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; распространение рекламы для третьих лиц через интернет; реклама, стимулирование сбыта, маркетинг для третьих лиц; составление рекламы для использования в качестве веб-страниц в Интернете; услуги консультационные, связанные с рекламой, публицити и маркетингом; услуги по рекламе, стимулированию сбыта и маркетингу транспортных средств; продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на интернет сайтах; распространение рекламы через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн; реклама и услуги по стимулированию сбыта, а также информационные услуги, связанные с этим; предоставление информации, в том числе онлайн, о рекламе, бизнес-менеджменте, и управление бизнесом и офисные функции; стимулирование сбыта и маркетинг товаров и услуг для третьих лиц посредством размещения и распространения рекламы», в отношении которых испрашивается регистрация, то они являются однородными, поскольку, в комплексе все перечисленные услуги направлены на продвижение товаров, имеют одинаковое назначение, связаны с торговой деятельностью и рекламой.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2], а услуги 35 класса МКТУ являются однородными, и, следовательно, решение Роспатента от 21.10.2016 о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается просьбы о внесении изменений в обозначение, то коллегия отказала в удовлетворении данной просьбы ввиду того, что данные изменения не приведут к качественно иному восприятию обозначения и не исключат вхождения противопоставленных знаков в заявленное обозначение.

Относительно довода заявителя о том, что по аналогичному обозначению было принято решение о регистрации, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Кроме того, в настоящее время предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559259 признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 27.05.2016.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2016.