

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, рассмотрела поступившее 27.02.2018 возражение, поданное Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716927, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016716927 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.05.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**МедиаГид**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 30.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2016716927 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «МедиаГид», являясь сложносоставным словом, образованным из «Медиа-» (начальная часть сложных слов, означающая «имеющий отношение к средствам массовой информации», см. Толковый словарь Ефремовой Т.Ф., 2000, сайт <http://dic.academic.ru>) и «Гид» (проводник-профессионал, справочник, путеводитель по музеям, выставкам; название некоторых библиографических указателей, см. Энциклопедический

словарь, 2009, сайт <http://dic.academic.ru>), не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение и свойство товаров. Исходя из указанных смысловых значений, по мнению экспертизы, заявленное обозначение будет иметь определенное значение – медийный путеводитель, что характеризует заявленные товары и услуги.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение не имеет смыслового значения: ни в одном словарно-справочном издании, в том числе в электронных словарях и энциклопедиях на Академике (<https://dic.academic.ru>, в электронном толковом словаре Ефремовой Т.Ф. (<https://www.efremova.info/>), при введении в поисковую строку слова «МЕДИАГИД» не содержится его смыслового значения, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение является фантазийным словом, не характеризующим заявленные товары и услуги, а значит, оно не может быть признано не обладающим различительной способностью;

- обозначение «МедиаГид» в силу широкого спектра возможных толкований смыслов, которые заложены в морфемы «Медиа» и «Гид», может истолковываться потенциальным потребителем и как «путеводитель по средствам массовой информации», и как «коммуникационный справочник», и как «экскурсовод в мир медиа»;

- поскольку заявленное обозначение имеет не одно конкретное смысловое значение, а может трактоваться по-разному, следовательно, заявленное обозначение является не описательным, а ассоциативным, побуждающим к домысливанию и фантазированию;

- если обозначение характеризует товары и услуги через ассоциации, которые возникают у потребителя путем различных рассуждений, толкований, домысливаний, то это обозначение уже по своей сути не может иметь одно конкретное значение и напрямую выполнять характеризующую функцию, вследствие чего оно не может быть признано не обладающим различительной способностью;

- правомерность позиции заявителя подтверждается также существующей правоприменительной практикой Роспатента, в частности, на имя заявителя параллельно с заявкой № 2016716927 была подана еще одна заявка на регистрацию товарного знака «MediaГид» (№ 2016716928), по которой принято решение о регистрации для того же перечня товаров и услуг, что и в заявке № 2016716927.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716927 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.05.2016) поступления заявки №2016716927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**МедиаГид**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буквы «М» и «Г» выполнены заглавными. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ обозначения «**МедиаГид**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «**МедиаГид**» с учетом выполнения букв «М» и «Г» заглавными действительно образован из двух словесных элементов «Медиа» (от англ. Media – средства массовой информации, относящийся к средствам массовой информации/коммуникации) и «Гид» (тот, кто сопровождает туристов и показывает им достопримечательности страны, города и т.п.; экскурсовод, проводник-профессионал, путеводитель, справочная книга для туристов и путешественников с указанием достопримечательностей и т.д.)(см. Интернет-Словари).

С учетом множества смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может иметь разные варианты толкования его значения, в том числе значения, приведенные заявителем в возражении, которые никоим образом не позволяют однозначно установить, какие именно характеристики заявленных товаров и услуг описывает обозначение «**МедиаГид**». Даже, если рассматривать это обозначение в значении «медийный путеводитель», как указывает экспертиза, без дополнительных рассуждений и домысливания невозможно определить, на какие свойства или назначение и другие характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, указывает данное обозначение.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными

производителями однородных заявленным товаров и услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является прямым указанием на свойства, назначение или какие-либо иные характеристики товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016716927.

Кроме того, согласно представленным заявителем сведениям на его имя зарегистрировано фонетически тождественное заявленному обозначение «**MediaГид**» по заявке №2016716928(свидетельство №645726), что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**MediaГид**» по заявке №2016716927 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2018, отменить решение Роспатента от 30.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716927.