

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.10.2023 возражение, поданное Автономной некоммерческой организацией «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743558, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «**ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА**» по заявке №2022743558, поданной 30.06.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 25, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 01.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743558 в отношении всех заявленных товаров 16, 25 классов МКТУ, при этом в отношении всех испрашиваемых услуг 38, 41 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным услугам 38, 41 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью (см. <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3160&level1=main&level2=articles>, <https://creativityweek.ru/event/1447>, <https://checko.ru/company/laboratoriya-media-1206300038878>, <https://edu.medialab.team/>, <https://amc.ru/produce/media-labrus/>, <http://nkse.ru/studentam/kim/107-iop/318-ml.html>, <https://www.rbc.ru/companies/id/1127847310689-ooo-media-laboratoriya/>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на вид и назначение услуг и не обладающее различительной способностью в целом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, вымышленным словосочетанием, образованным связанных грамматически словесных элементов «ЛАБОРАТОРИЯ» и «МЕДИА»;

- информация из сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, согласно Информационному письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2018 №10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует об отсутствии различительной способности данного обозначения;

- заявленное обозначение при восприятии неизбежно требует дополнительных рассуждений, домысливаний, ассоциаций для формирования каких-либо смысловых значений, за счет чего приобретает фантазийный характер для заявленных услуг;

- приведенный в решении Роспатента от 01.08.2023 сайт <https://edu.medialab.team/> принадлежит заявителю и рассказывает о принадлежащем заявителю проекте - экосистеме для создателей контента, блогеров, поддержки медиаотрасли, поиска новых форматов контента и содействия развитию креативных индустрий под названием «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА». Обозначение используется заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, как оригинальное наименование «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА»;

- приведенный в решении Роспатента от 01.08.2023 сайт <https://amc.ru/produce/media-labrus/> не содержит упоминания заявленного обозначения «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА», равно как и не содержит каких-либо определений понятия «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА»;

- приведенный в решении Роспатента от 01.08.2023 сайт <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3160&level1=main&level2=articles> содержит в себе статью Гатова Василия «Изучение проблем социальных сетей. О работе Медиа лаборатории РИА Новости», при этом данная статья носит информационный характер, отсутствуют сведения об оказанных услугах 38, 41 классов МКТУ;

- приведенный в решении Роспатента от 01.08.2023 сайт <http://nkse.ru/studentam/kim/107-iop/318-ml.html> отсылает потребителя к словосочетанию «медиа-лаборатория», однако на указанном ресурсе также отсутствуют данные об оказанных услугах 38, 41 классов МКТУ;

- приведенные в решении Роспатента от 01.08.2023 сайты <https://checko.ru/company/laboratoriya-media-1206300038878>,

<https://www.rbc.ru/companies/id/1127847310689-ooo-media-laboratoriya/>

представляют собой частные сервисы проверки контрагентов. На страницах приведена информация о юридических лицах, а именно ООО «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» (ОГРН 1206300038878) и ООО «МЕДИА ЛАБОРАТОРИЯ» (ОГРН 1127847310689). Однако, исходя из информации, приведенной на указанных источниках информации, невозможно прийти к выводу о том, какие именно услуги оказываются данными юридическими лицами, в течении какого времени и насколько интенсивно;

- отражение в ЕГРЮЛ определенных видов деятельности само по себе не свидетельствует как о фактическом осуществлении такой деятельности, так и об осуществлении этой деятельности с использованием соответствующего обозначения (Определение Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС22-11843 от 13.12.2022 по делу № СИП-360/2021);

- в сети Интернет не содержится дополнительной единообразной информации для определения словосочетания «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью или утратившего ее;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входят словесные элементы «ЛАБОРАТОРИЯ»/«МЕДИА», например, ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТОВ, ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, « Медиа маркт », « Медиа Артс », товарные знаки « ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА », « ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА », по свидетельствам №№921982, 633477, 364418, 314610;

- заявленное обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» при восприятии потребителем будет ассоциироваться с деятельностью заявителя, в связи с длительным и интенсивным использованием заявителем обозначения в качестве средства индивидуализации товаров и услуг;

- заявленное обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» повторяет наименование заявителя – АНО «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА». Заявитель зарегистрирован 05.02.2021 (приложение №10). Наименование организации закреплено в учредительных документах;

- заявитель продвигает товары и услуги под обозначением «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» на всей территории Российской Федерации,

сотрудничает с Федеральными организациями, Администрацией Президента, Министерствами и ведомствами страны с использованием заявленного обозначения;

- одним из направлений деятельности заявителя является публикация познавательных материалов, направленных на информирование пользователей о товарах и услугах заявителя, на видеохостинге YouTube;

- за 2021-2022 год заявителем было реализовано товаров и услуг с использованием заявленного обозначения на сумму более 49 миллионов рублей, что подтверждается информацией из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО) <https://bo.nalog.ru/organizationscard/11514136>;

- деятельность заявителя под обозначением «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА», включая услуги образовательной экосистемы «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА», неоднократно освещались в СМИ и в различных открытых источниках сети Интернет (приложения №№1-9);

- дополнительно заявитель указывает, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак «MEDIALAB» по свидетельству №929506 с приоритетом от 30.06.2022, правовая охрана которому предоставлена в отношении тождественных позиций товаров и услуг 16, 25, 38, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 01.08.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 25, 38, 41.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация с интернет-платформы Единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (ЕИС ДОБРО.РФ);
2. Статья на официальном сайте Международной ассоциации студенческого телевидения;
3. Статья на сайте информационного агентства ТАСС;
4. Статья на сайте Магнитогорского государственного технического

университета им. Г.И. Носова;

5. Информация на портале TADVISER;
6. Статья на официальном сайте Московской высшей школы социальных и экономических наук;
7. Информация с портала Петербургского международного экономического форума;
8. Статья на сайте информационно-аналитического агентства Content Review;
9. Статья на официальном сайте Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» (ФГУП МИА «Россия сегодня»);
10. Информация из ЕГРЮЛ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2022) поступления заявки №2022743558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные

его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ЛАБОРАТОРИЯ» и «МЕДИА», которые связаны друг с другом грамматически, при этом словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» находится в соподчинительной связи со словесным элементом «МЕДИА».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ», входящий в состав заявленного обозначения является многозначным. Так, словесный элемент «лаборатория» означает: 1) место производства научного результата (https://gufo.me/dict/epistemology_encyclopedia/лаборатория); 2) учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы; 3) внутренняя сторона творческой деятельности (<https://gufo.me/dict/ozhegov/лаборатория>); 4) внутренняя деятельность, процессы внутри кого-либо (<https://gufo.me/dict/efremova/лаборатория>), при этом словесный элемент «медиа» имеет толкование как: пресса, радио, телевидение как средства массовой информации (<https://gufo.me/dict/efremova/медиа>).

Стоит отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» является определяющим, стоит в именительном падеже, а словесный элемент «МЕДИА» является зависимым словом, дополняющим словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ». С учётом того, что словесный элемент «ЛАБОРАТОРИЯ» в составе заявленного обозначения является многозначным, он, в совокупности со словесным элементом «МЕДИА» может порождать у потребителей различные ассоциативные ряды и смысловые образы, следовательно, заявленное обозначение, по своей сути, является фантазийным, не может характеризовать испрашиваемые товары 38, 41 классов МКТУ. Заявленное обозначение является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать услуги конкретного лица.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным услугам 38, 41 классов МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью, то коллегия указывает следующее.

Согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам, «одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу №СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 №300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу №СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями».

Коллегия соглашается с доводами заявителя о том, что «приведенный в

решении Роспатента от 01.08.2023 сайт <https://edu.medialab.team/> принадлежит заявителю», поскольку на страницах сайта размещены контактные данные, ссылки на публичную оферту и политику конфиденциальности (<https://medialab.team/about?page=contacts>), позволяющие идентифицировать заявителя как лицо, оказывающее услуги, под обозначением «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА».

В отношении иных ссылок на сеть Интернет, приведенных в решении Роспатента от 01.08.2023 (<http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3160&level1=main&level2=articles>, <https://creativityweek.ru/event/1447>, <https://amc.ru/produce/media-labrus/>, <http://nkse.ru/studentam/kim/107-iop/318-ml.html>, <https://www.rbc.ru/companies/id/1127847310689-ooo-media-laboratoriya/>, <https://checko.ru/company/laboratoriya-media-1206300038878>), коллегия отмечает, что указанные ресурсы либо содержат сведения о юридических лицах ООО «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» (ОГРН 1206300038878) и ООО «МЕДИА ЛАБОРАТОРИЯ» (ОГРН 1127847310689), либо содержат ознакомительную информацию о таком словосочетании как «медиа-лаборатория», при этом, на основании указанных интернет-источников невозможно прийти к выводу о том, в течение какого времени, насколько интенсивно, для каких именно услуг обозначение «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» использовалась иными лицами.

Дополнительно, коллегия указывает, что наличие информации в сети Интернет о юридических лицах ООО «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» (ОГРН 1206300038878) и ООО «МЕДИА ЛАБОРАТОРИЯ» (ОГРН 1127847310689), недостаточно для формирования вывода о том, какие именно услуги оказываются данными участниками гражданского оборота. Так, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4, «в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 Кодекса устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты

приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием».

Таким образом, приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет не могут обуславливать вывод о том, что использование обозначения «ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИА» осуществлялось различными лицами на протяжении длительного периода времени до даты подачи рассматриваемой заявки, а, следовательно, заявленное обозначение может выступать в качестве средства индивидуализации услуг 38, 41 классов МКТУ и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегия учла приведенный в нем аргумент о наличии исключительного права заявителя на товарный знак «MEDIALAB» по свидетельству №929506 с приоритетом от 30.06.2022, который зарегистрирован в отношении тех же услуг 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2023, изменить решение Роспатента от 01.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743558.