

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 08.07.2019, поданное Акционерным обществом «МаркетМедиа», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018721775 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018721775, поданной 28.05.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

МАРКЕТМЕДИА

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение _____, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 02.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018721775, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по международной регистрации № 655158 (приоритет от 08.06.1995, срок действия регистрации продлен до 07.12.2025) [2];



- по международной регистрации № 921768 (конвенционный приоритет от 20.06.2006, срок действия регистрации продлен до 20.12.2026) [3];



- по международной регистрации № 1099438 (приоритет от 09.03.2011) [4];



- по международной регистрации № 1273156 (конвенционный приоритет от 01.10.2014) [5];



- по международной регистрации № 1335874 (конвенционный приоритет от 06.11.2015) [6];

- **Media Markt** по свидетельству № 373875 (приоритет от 17.07.2006, срок действия регистрации продлен до 17.07.2026) [7];

- **Медиа маркт** по свидетельству № 364418 (конвенционный приоритет от 07.04.2006, срок действия регистрации продлен до 06.10.2026) [8];



- по свидетельству № 485958 (приоритет от 19.05.2011) [9];




- по свидетельству № 494620 (приоритет от 20.05.2011) [10];




- по свидетельству № 648473 (приоритет от 08.08.2016) [11];




-  по свидетельству № 384089 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [12];




-  по свидетельству № 386688 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [13];




-  по свидетельству № 381838 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [14];



-  по свидетельству № 381839 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [15];




-  по свидетельству № 386814 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [16], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», 125015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5 а, стр. 8;



- с обозначениями  по заявке № 2016728058, дата подачи



заявки 02.08.2016 [17],  № 2016728059, дата подачи заявки 02.08.2016 [18], заявленными ранее от имени: Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, Ванкельштрассе 5, 85053 Ингольштадт, Германия;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [12-15] была предоставлена ранее на имя: ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», 115230, Москва, 1-ый Нагатинский пр-д, д. 10, стр. 1, пом. LI-LIV. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-11] была предоставлена ранее на имя: «Media-Saturn-Holding GmbH Wankelstrasse 5 85053 Ingolstadt, Германия;
- при экспертизе сравниваемых обозначений [1-18] учитывалось звуковое сходство словесных составляющих («МАРКЕТМЕДИА» / «MEDIAMARKT» / «МЕДИАМАРКТ»), подобие заложенных идей;
- скорректированный перечень услуг 35, 38, 41 классов МКТУ представляет собой видовые понятия по отношению к родовым понятиям перечней противопоставленных товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 08.07.2019 возражение, а также 01.08.2019 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает однородность сравниваемых услуг. Так, противопоставленные товарные знаки [2-18] не зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ «обзоры печати; обработка текста; предоставление деловой информации через веб-сайты»; части услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей»; части услуг 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей; фоторепортажи». В связи с чем, в отношении вышеуказанных услуг заявленное обозначение [1] может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;
- ни одно из противопоставленных обозначений [2-18] не признано в установленном порядке общеизвестным, поэтому однородность услуг по настоящей заявке и услуг может восприниматься чрезмерно широко;
- противопоставленные товарные знаки [2-18] являются широко известными для российского потребителя не в связи с осуществлением правообладателем деятельности средств массовой информации, а в связи с розничной торговлей электроникой и сопутствующими товарами. Российский потребитель не

- ассоциирует деятельность правообладателя с агентствами печати новостей, обзорами печати;
- заявителем в материалы дела была представлена копия регистрационного удостоверения СМИ, в то время как правообладатель противопоставленных регистраций [2-18] не является учредителем СМИ и, как следствие, не может быть известен российскому потребителю в качестве такового;
 - серия противопоставленных обозначений имеет немецкое происхождение, смысловое значение содержащихся в них словесных элементов должно оцениваться через их перевод с немецкого языка на русский;
 - обозначение «MEDIAMARKT» переводится с немецкого языка как «магазин электроники» и изначально является неохраняемым, поскольку указывает на вид и назначение товаров и место их сбыта;
 - известность бренда «Media Markt» имеет остаточный характер: летом 2018 года правообладатель принял решение уйти с российского рынка и прекратить использование этого товарного знака в России;
 - в случае же использования обозначения «Media Markt» для вышеуказанных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ оно должно быть расценено как ложное, недостоверно указывающее на свойства и назначение индивидуализируемого продукта в силу своего перевода;
 - заявленное обозначение является транслитерацией сложносоставного английского слова «MARKETMEDIA», которое может быть переведено как «рыночное СМИ», что в семантике может восприниматься как «свободное СМИ» или что-то похожее, ассоциирующееся со свободой рынка, независимостью средств массовой информации;
 - Президиумом Суда по интеллектуальным правам (Постановление от 01.03.2019 по делу СИП-657/2017) был рассмотрен вопрос о сходстве обозначений «star media» и «media star». Данные обозначения признаны не сходными.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака № 2006719707 - [19];
- фотографии вывесок магазинов "MEDIAMARKT" - [20];
- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу СИП-657/2017 - [21].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 08.07.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.05.2018) заявки № 2018721775 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

МАРКЕТМЕДИА

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2018721775 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы противопоставлены следующие товарные знаки:



- по международной регистрации № 655158 (приоритет от 08.06.1995, срок действия регистрации продлен до 07.12.2025) [2];



- по международной регистрации № 921768 (конвенционный приоритет от 20.06.2006, срок действия регистрации продлен до 20.12.2026) [3];



- по международной регистрации № 1099438 (приоритет от 09.03.2011) [4];



- по международной регистрации № 1273156 (конвенционный приоритет от 01.10.2014) [5];



- по международной регистрации № 1335874 (конвенционный приоритет от 06.11.2015) [6];

- **Media Markt** по свидетельству № 373875 (приоритет от 17.07.2006, срок действия регистрации продлен до 17.07.2026) [7];

- **Медиа маркт** по свидетельству № 364418 (конвенционный приоритет от 07.04.2006, срок действия регистрации продлен до 06.10.2026) [8];



- по свидетельству № 485958 (приоритет от 19.05.2011) [9];



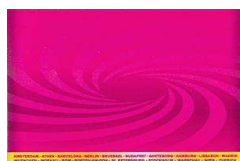
- по свидетельству № 494620 (приоритет от 20.05.2011) [10];



- по свидетельству № 648473 (приоритет от 08.08.2016) [11];



- по свидетельству № 384089 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [12];



- по свидетельству № 386688 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [13];



- по свидетельству № 381838 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [14];



- по свидетельству № 381839 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [15];



- по свидетельству № 386814 (приоритет от 25.09.2007, срок действия регистрации продлен до 25.09.2027) [16], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», 125015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5 а, стр. 8;



- с обозначениями по заявке № 2016728058, дата подачи заявки 02.08.2016 [17] (в настоящее время свидетельство на товарный знак



№ 715900), по заявке № 2016728059, дата подачи заявки 02.08.2016 (в настоящее время свидетельство на товарный знак № 710056) [18]. Правообладатель: «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ», Ванкельштрассе 5, 85053 Ингольштадт, Германия.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков [12-15]: ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», Москва. Правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-11]: «Media-Saturn-Holding GmbH», Германия.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «Media Markt / Медиа Маркт» [2-5,10-18], «Media Mag» [6,9] являются наиболее значимыми.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-18] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-18] показал тождество звучания словесных частей «МАРК-ТМЕДИА» [1] / «Media Markt / Медиа Маркт» [2-5,10-18], «Media» [6,9]) и близость звучания словесных частей «Mag» [6,9] / «МАРК-» [1]. Сравниваемые обозначения имеют

сходный состав согласных звуков («М-РК-ТМ-Д-» [1] / «М-d- М-rkt / М-д- М-ркт» [2-5,10-18], «М-d- М-» [6,9]) и гласных звуков («-А-Е-ИА» [1] / «-e-ia -a / -e-ia –a-» [2-5,10-18], «-e-ia -a-» [6,9]).

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-18] с учетом присутствующих в их составе словесных элементов «МАРКЕТМЕДИА» [1], «Media Markt / Медиа Маркт» [2-5,10-18], «Media» [6,9] вызывают одинаковые семантические ассоциации с медиа-рынком, со средствами массовой информации. Так, заявленное обозначение [1] представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита известных английских слов «MEDIA», «MARKET», имеющих перевод с английского языка на русский язык «медиа-рынок, рынок средств массовой информации» (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>), «markt» - в переводе с немецкого языка на русский язык означает «рынок», «media», соответственно, «медиа» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-7,9-18] разнятся за счет графической проработки противопоставлений и стандартного шрифтового исполнения обозначения [1]. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Выполнение заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [8] буквами русского алфавита сближает обозначения.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому критерию сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-7,9-18] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критерию сходства, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [8] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-18] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 16, услуги 35, 38, 41 классов МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-18] соотносятся как род (вид) [16 класс МКТУ «продукция полиграфическая»; «изделия писчебумажные», «принадлежности для письма, рисования и черчения»; «оборудование и принадлежности для издательско-полиграфической деятельности»; 35 класс МКТУ «услуги в области рекламы»; «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения»; «услуги конторские»; «услуги в сфере бизнеса»; «услуги информационно-справочные»; «услуги посреднические»; 38 класс МКТУ «услуги по предоставлению информации»; «виды связи»; «услуги по предоставлению информации»; 41 класс МКТУ «услуги воспитательно-образовательные»; «услуги редакционно-издательские»; «услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий»], имеют общее назначение, один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Вместе с тем, заявитель выражает несогласие с однородностью части услуг сопоставляемых перечней заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-18] и считает возможным регистрацию заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ «обзоры печати; обработка текста; предоставление деловой информации через веб-сайты»; услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей»; услуг 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей; фоторепортажи». В отношении данного довода коллегия отмечает следующее.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «обработка текста» подразумевает под собой ряд операций, связанных с вводом, коррекцией, редактированием данных, текста, что представляет собой конторскую офисную услугу. Заявленная услуга 35 класса МКТУ «обзоры печати» представляет собой услугу информационно-справочного характера. В связи с чем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «обработка текста; обзоры печати» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «офисная служба» ввиду сходного назначения, а также сопутствующими услугам 35 класса МКТУ «услуги Интернет-провайдеров, а именно сбор данных в компьютерные базы данных, а именно сбор информации, текстов о товарах и

услугах, чертежей (схем) и изображений товаров и услуг» противопоставленных товарных знаков [3,4,5,12-18].

Деловая информация включает сведения о финансовой стороне деятельности организации, планы развития предприятия, планы рекламной деятельности, сведения по торговой деятельности, методам управления и т.д. Таким образом, заявленная услуга 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты» связана с ведением бизнеса и являются сопутствующей услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; услуги розничной торговли; продажа оптовая и розничная» и т.п. противопоставленных товарных знаков [2-18], что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 38 класса МКТУ «агентства печати новостей» и услуги 38 класса МКТУ «телевизионное вещание; радиовещание» противопоставленных товарных знаков [3,5-8,11-18] соотносятся как род (вид) «услуги по предоставлению информации», имеют общее назначение (доведение информации до потребителя), круг потребителей (люди, пользующиеся СМИ), что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов» и услуги 41 класса МКТУ «услуги издательств» противопоставленных товарных знаков [3,5], «издание печатных материалов; публикация текстов, графики, онлайн издательские услуги» и т.д. товарного знака [6], «услуги издания и публикаций; публикация интерактивная электронных словарей, энциклопедических словарей, справочников» и т.д. товарного знака [9], «издательские услуги» противопоставленных товарных знаков [11,17,18], «издание книг» противопоставленных товарных знаков [12-16] соотносятся как род (вид) «услуги редакционно-издательские», имеют общее назначение (связаны с издательской деятельностью), круг потребителей.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «служба новостей; фоторепортажи» связаны с издательской деятельностью, в связи с чем, сопутствуют вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,5,6,9,11,17,18,12-

16], что свидетельствует об их однородности. Кроме того, услуги 40 класса МКТУ «проявление фотопленок; печатание фотографий» противопоставленных товарных знаков [3,5,11,17,18], услуги 40 класса МКТУ «проявление фотопленок; изготовление (печать) фотоснимков» противопоставленных товарных знаков [7,8,12,14,15,16] напрямую связаны с изготовлением фотоснимков, посредством которых формируются фоторепортажи. Таким образом, указанные услуги 40 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,5,7,8,11,12,14-18] корреспондируют заявленной услуге 41 класса МКТУ «фоторепортажи», что также свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-18] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков не могут служить основанием для удовлетворения возражения. Доводы о неиспользовании товарных знаков «Media Markt» в России с середины 2018 года являются декларативными, не подтверждены документально. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-18] на территории Российской Федерации является действующей.

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу СИП-657/2017 [21] в части отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями «star media» и «media star» не имеет преюдициального значения для настоящего дела.

Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2019.