

**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 26.11.2018, поданное компанией «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.01.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, услуг 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016728059, поданной 02.08.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, услуг 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, розовый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Media Markt», «БИЗНЕС», а также изобразительный элемент в виде закрученных по спирали утолщающихся полос.

Решение Роспатента от 24.01.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, части услуг 35 класса МКТУ, всех услуг 36, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ по заявке

№ 2016728059 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **МЕДИАМАРКТ** [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 25/1, кв. 59 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ по свидетельству № 376734, приоритет от 01.09.2006, срок действия продлен до 01.09.2026;

- с обозначением **МЕДИАМАРКТ** [3], заявленному ранее от: Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с Николаевский, с.Нурлино, ул. Комсомольская, 2, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2016722496, приоритет от 23.06.2016 (делопроизводство по заявке не завершено);

- словесный элемент «БИЗНЕС» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2018.

Доводы возражения, поступившего 26.11.2018, сводятся к следующему:

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу СИП-348/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно прекращена полностью;

- по заявке № 2016722496 [3] принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам по продвижению товаров;

- согласно сведениям открытой базы данных ФИПС, пошлина за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него в установленном порядке заявителем по заявке № 2016722496 [3] не уплачена (срок уплаты

соответствующей пошлины истек 31.01.2019). Вместе с тем, согласно пункту 2 статьи 1503 Кодекса в случае неуплаты в установленном порядке пошлины за государственную регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.11.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, включая все услуги 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу № СИП-348/2018 на 10 л. - [4];
- распечатка сведений из базы данных ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 376734 [2] на 3 л. - [5];
- распечатка сведений из базы данных ФИПС в отношении обозначения по заявке № 2016722496 [3] на 4 л. - [6];
- копия решения экспертизы по заявке № 2016722496 [3] от 31.05.2018 на 4 л. - [7].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 26.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.08.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016728059 включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 1 (3) 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесные элементы «Media Markt», «БИЗНЕС», а также изобразительный элемент в виде закрученных по спирали утолщающихся полос. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, услуг 35,

36, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, розовый».

В возражении заявителем не оспаривается решение Роспатента в части признания неохраноспособным элемента «БИЗНЕС», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг.

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

Противопоставленный товарный знак **МЕДИАМАРКТ** [2] по свидетельству № 376734, приоритет от 01.09.2006 (срок действия продлен до 01.09.2026) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана была предоставлена ранее на имя: Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 25/1, кв. 59. Правовая охрана товарного знака [2] действовала в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана товарного знака [2] была досрочно полностью прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2018 по делу СИП-348/2018 и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Противопоставленное обозначение **МЕДИАМАРКТ** [3] по заявке № 2016722496, приоритет от 23.06.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом (курсив) заглавными буквами русского алфавита. Обозначение было ранее заявлено в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, от имени: Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450513, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с.с Николаевский, с.Нурлино, ул. Комсомольская, 2.

По заявке № 2016722496 [3] 31.05.2018 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, на дату заседания коллегии по указанной заявке № 2016722496 [3] 16.02.2019 было принято решение о признании заявки отозванной и она не может быть противопоставлена заявленному обозначению [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2018, изменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728059.