


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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2022, поданное ООО «Трансмедиа», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768377, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021768377, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных услуг 35 и 42 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со



знаком обслуживания «



№712933 (1) с приоритетом от 27.03.2018, товарным знаком «

свидетельству №684959 (2) с приоритетом от 27.03.2018. Правовая охрана знакам (1-2) предоставлена на имя ООО «Первое Маршрутное телевидение», г. Челябинск, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 и 42 классов МКТУ.

Кроме того было указано, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» указывает на область деятельности заявителя и не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений не может быть основан исключительно на основании графического признака. Должен был быть учтен тот факт, что словесный элемент обозначения по заявке № 2021768377 «ТРАНСМЕДИА» выполняет главную идентифицирующую функцию обозначения. Размер словесного элемента «ТРАНСМЕДИА», занимающего 2/3 пространства обозначения, толщина начертания букв, контрастность на общем фоне, изобразительное выделение элемента посредством цветной горизонтальной линии, акцентирующей внимание на этом слове, и исполнение в более крупном, чем другие элементы размере, свидетельствует о доминирующем положении словесного

элемента. Именно слово «ТРАНСМЕДИА» используется потребителем при поиске информации о соответствующих услугах, например, в сети Интернет, а поскольку изобразительный элемент в устной речи не воспроизводится, то идентифицирующая функция лежит именно на словесном элементе. Таким образом, именно словесный элемент «ТРАНСМЕДИА» выполняет главную индивидуализирующую функцию обозначения заявителя, определяет производимое им общее впечатление;

- аналогичное положение занимают словесные элементы в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 712933 «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Словесный элемент является охраняемым в отношении услуг 35 класса МКТУ. Словесный элемент выполнен полужирным шрифтом черного цвета заглавными буквами кириллического алфавита. Слова расположены друг под другом в три строки, текст выровнен по левому краю. В силу большого пространственного значения и насыщенности линий элемент занимает доминирующее положение в обозначении;

- соответственно, доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ТРАНСМЕДИА», а в противопоставленном товарном знаке № 712933 – словесный элемент «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Они выполняют основную индивидуализирующую функцию, определяют производимое на потребителя впечатление и запоминаются легче, чем изобразительные элементы;

- товарный знак по свидетельству № 684959 является комбинированным, единственный словесный элемент «TV» – неохранный. Доминирующим выступает изобразительный элемент. Основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях выполняют различные элементы: у заявителя – словесный элемент «ТРАНСМЕДИА», а в товарном знаке № 684959 доминирующим является изобразительный элемент. Так, ввиду различного композиционного исполнения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 684959 они по-разному запоминаются потребителем;

- заявителем не оспаривался факт того, что словосочетание «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» является неохранным и указывает на область

деятельности заявителя. Однако, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений. Словесный элемент «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» имеет выделяющиеся графические признаки: выполнен заглавными буквами и полужирным шрифтом черного цвета, отделён от словесного элемента «ТРАНСМЕДИА» изображением горизонтальной линии черного цвета. В силу названных признаков и того факта, что данный элемент включен в композицию обозначения, словосочетание «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» влияет на общее впечатление при восприятии обозначения;

- таким образом, сравниваемые обозначения по-разному запоминаются потребителем и не приводят к получению схожего впечатления;

- заявленные услуги 35 и 42 класса МКТУ и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ имеют различные вид и назначение, они относятся к разным родовым группам услуг (для товарных знаков № 712933 и № 684959 – онлайн-распространение и продвижение для третьих лиц; для заявки № 2021768377 – офлайн-распространение, и обеспечение третьих лиц товарами) и к соответствующим разным рынкам услуг. Таким образом, указанные услуги относятся к различным родовым группам, имеют различные каналы реализации, различаются по назначению, в связи с этим, ряд заявленных услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2021768377 не является однородным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки (1-2);

- заявленные услуги 42 класса МКТУ не могут иметь аналогичное с услугами 35 класса МКТУ назначение и не относятся к «рекламе в том или ином виде», а, следовательно, не являются однородными товарам и услугам 09, 35 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- заявлен следующий перечень услуг 42 класса МКТУ: дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; дизайн художественный. Дизайн

представляет собой художественное конструирование предметов, изделий; создание эстетического облика среды. Потребителями услуг дизайна являются лица, нуждающиеся лишь в эстетическом решении, организации внешнего вида каких-либо предметов или среды. В то же время потребителями рекламных услуг выступают лица, нуждающиеся в формировании или поддержании интереса к их товару/услуге, его продвижение на рынке и повышение его конкурентоспособности. В силу вышеназванного, сравниваемые услуги 42 и 35, 38 классов МКТУ относятся к различным видам услуг, имеют разное назначение, различный круг потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2021) поступления заявки №2021768377 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 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 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.


Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

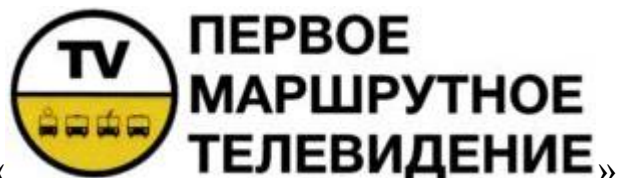
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «ТРАНСМЕДИА», «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ», помещенных на двух строках и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде окружности, разделенной горизонтальной линией, в верхней части окружности помещено стилизованное изображение телевизора и с буквами «TV» на экране, в нижней части окружности помещено стилизованное изображение автобуса. Словесные элементы «ТРАНСМЕДИА», «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» разделены горизонтальной линией. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Как отмечается в решении Роспатента и не оспаривается заявителем словосочетание «РЕКЛАМА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ» относится к неохраняемым элементам заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение испрашиваемых к регистрации услуг 35 и 42 классов МКТУ.


В решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-2).



Комбинированный товарный знак «  » включает словесные элементы «ПЕРВОЕ», «МАРШРУТНОЕ», «ТЕЛЕВИДЕНИЕ», помещенные на трех строках, в левой части знака помещена окружность, разделенная горизонтальной линией, в верхней части окружности помещены буквы «TV», в нижней части окружности помещено стилизованное изображение автобуса,

троллейбуса, трамвая. Товарный знак (1) зарегистрирован в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ. Неохраняемыми элементами знака являются: слова «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»; буквы "TV" для товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ.




Комбинированный товарный знак «  » состоит из окружности, разделенной горизонтальной линией, в верхней части окружности помещены буквы «TV», в нижней части окружности помещено стилизованное изображение автобуса, троллейбуса, трамвая. Товарный знак (2) зарегистрирован в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ. Неохраняемыми элементами знака являются буквы "TV" для товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.


Заявленное обозначение является комбинированным, при этом словесный



элемент «ТРАНСМЕДИА» и изобразительный элемент  в равной степени способствуют его индивидуализации, поскольку влияют на общезрительное и смысловое восприятие заявленного обозначения.


Сильным элементом противопоставленных знаков (1-2) является их




изобразительный элемент  . Указанное обусловлено тем, что упомянутый элемент является единственным элементом знака (2) или относится к элементам, несущим основную индивидуализирующую функцию в знаке (1), поскольку словесные элементы «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

являются неохраняемыми элементами знака (1) в отношении исследуемых услуг 35 класса МКТУ.



По мнению коллегии, элемент «  », несущий значительную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении и сильный элемент



«  » знаков (1-2) обладают высокой степенью сходства. Указанное обусловлено тем, что они включают в свой состав окружность, разделенную горизонтальной чертой, в верхней части которой помещены буквы «TV», а в нижней части помещены стилизованные изображения транспортных средств. Цветовая гамма, используемая при оформлении заявленного обозначения и знаков (1-2) идентична.

Вышеизложенные факторы в совокупности приводят коллегию к выводу о сходстве заявленного обозначения на основе сходства зрительно активных и



сильных элементов «  » и «  ».

Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и знак (1) включает в свой состав различные словесные элементы «ТРАНСМЕДИА» и «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Вместе с тем, как отмечалось выше, словосочетание «ПЕРВОЕ МАРШРУТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» является неохраняемым элементом знака (1). При этом, по мнению коллегии, наличие данных словесных элементов в правой части знака и исполнение их заглавными буквами латинского алфавита, напротив, сближает знак (1) с заявленным обозначением по визуальному критерию сходства.

Услуги 35 класса МКТУ «макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных

целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения относятся к услугам в сфере рекламы, услугам в сфере продвижения товаров и услуг, прокатным услугам.

Противопоставленные знаки (1-2) также зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, относящимся к сфере рекламы, продвижения товаров и услуг, прокатных услуг.

Сравниваемые виды услуг 35 класса МКТУ идентичны или обладают высокой степенью однородности, так как относятся к одним родовым группам, имеют одно назначение и могут исходить от одного лица. Кроме того, услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (1-2) могут быть взаимодополняемыми.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн графический рекламных материалов» заявленного обозначения является услугой, напрямую осуществляемой рекламными агентствами, деятельность по осуществлению дизайна рекламных материалов является сопутствующей деятельности данного предприятия. Следовательно, данный вид услуг однороден услугам 35 класса МКТУ знаков (1-2), относящихся к родовой группе – рекламные услуги.

Более того, по мнению коллегии, услуги 42 класса МКТУ «дизайн промышленный, дизайн художественный» также являются однородными

рекламным услугам 35 класса МКТУ знаков (1-2). Так, согласно словарям (см. Словарь по рекламе 2010, Большой энциклопедический словарь, 2000, см. www.dic.academic.ru) промышленный дизайн – это направление творческой деятельности, целью которой является придание такой формы, которая соответствовала бы запросам потребителя. Таким образом, промышленный дизайн заключается в эстетизации изделий и является маркетинговым инструментом бизнеса, то есть направлен на продвижение товаров.

Художественный дизайн по сути представляет собой художественное конструирование, то есть вид художественной деятельности, проектирование промышленных изделий, обладающих эстетическими свойствами. Таким образом, целью художественного дизайна является придание результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств. Указанный вид деятельности также направлен на продвижение товаров, повышение их привлекательности для потребителя.

Коллегией была проанализирована информация в сети Интернет (https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0a65625b2bc78b5c53a88421206d37_0.html, <https://www.ra-luxury.ru/design.html> и т.д.), согласно которой промышленный и художественный дизайн оказываются в области рекламы.

Таким образом, как художественный, так и промышленный дизайн могут оказываться рекламным агентством в целях популяризации продукции, создания продукта, привлекательного для потребителя, сравниваемые виды услуг могут исходить от одного лица (например, рекламного агентства) и оказываться в отношении одного круга потребителей (лиц, заинтересованных в продвижении своей продукции, повышении спроса на нее и т.д.).

Наличие слов «реклама в городском транспорте» в составе заявленного обозначения усиливает вероятность смешения сравниваемых видов услуг.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется

исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2022.