

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


### по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449742, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009729216 с приоритетом от 19.11.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2011 за №449742 в отношении услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ на имя ООО «Стар Медиа Менеджмент», Москва. В результате регистрации Роспатентом договора за №РД0104226 от 02.08.2012 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак его правообладателем стало ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение , включающее в себя словесные элементы «STAR» и «MEDIA», выполненные буквами латинского алфавита черного и белого цветов и расположенные на двух строках, причем элемент «STAR» размещен внутри отрезков прямых линий черного цвета.

В Роспатент 25.01.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №449742 в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве, предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству №146967 [1] с приоритетом от 18.07.1995, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые знаки содержат одни и те же словесные элементы «**MEDIA**» и «**STAR**»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг: 38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; 41 - видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство видеофильмов, производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов, прокат кинофильмов; сочинение музыки; услуги по написанию сценариев, услуги студий записи, фоторепортажи; шоу-программы; 42 - дизайн художественный;

- противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении следующих услуг: 36 - операции с недвижимостью, включая лизинг, информация по операциям с недвижимостью, посредничество (предоставление агентов-посредников), дистрибуторские услуги; 39 - организация путешествий, туристические агентства, за исключением бронирования гостиниц, пансионатов, туристические экскурсии, организация экскурсионных поездок; 41- развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, включая производство и прокат кино-, видеофильмов, звукозаписей, организация выставок культурного и просветительного назначения, организация досуга, дискотеки, информация по вопросам отдыха, развлечений, постановка кинофильмов, киностудии, кинотеатры, издательская деятельность, за исключением рекламной, организация и проведение коллоквиумов, симпозиумов, конференций, семинаров, конгрессов, фестивалей, конкурсов, соревнований

учебных или развлекательных, презентаций, приемов, шоу-программ, эксплуатация спортивных сооружений и оборудования; 42 - юридическая служба, услуги типа "инжиниринг", консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями, информация, включенная в 42 класс, реализация товаров, видеосъемка, организация выставок (предоставление оборудования), службы переводов, медицинский, гигиенический, косметический уход, обеспечение временного проживания;

- услуги 38 класса МКТУ *«вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера»* являются однородными услугам 41 класса МКТУ *«развлечения, организация досуга, кинотеатры, организация и проведение презентаций, информация по вопросам отдыха, развлечений»*, поскольку могут представлять собой доведение до потребителей различной информации, в том числе развлекательной, кинофильмов, различных презентаций (презентация - публичное представление чего-л. нового, недавно появившегося, созданного (книги, журнала, организации и т.п. Словарь Ефремовой);

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку представляют собой одни и те же услуги;

- услуги 42 класса МКТУ *«дизайн художественный»* являются однородными услугам 42 класса МКТУ *«услуги типа "инжиниринг"»* (инжиниринг - сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно-консультационных услуг. Финансовый словарь. <http://tolkslovar.ru/i2579.html>).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449742 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2017, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствует обоснование заинтересованности ООО «Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп», поскольку по данным, приведенным на сайте зачестный бизнес.рф,

основным видом деятельности указанного лица, является производство молочной продукции (см. распечатку с сайта в приложении к отзыву);

- сравниваемые комбинированные знаки отличаются изобразительными элементами, разным расположением словесных элементов (в одну строку и в две), доминированием в противопоставленном знаке изобразительного элемента;

- несмотря на идентичный звуковой состав словесных элементов «STAR MEDIA» и «MEDIA STAR», они не являются сходными фонетически по причине перестановки входящих в них слов;

- обозначения «STAR MEDIA» и «MEDIA STAR» порождают разные семантические образы, так, в первом случае, это звездные СМИ (средства массовой информации), а во втором – звезда СМИ;

- оспариваемый знак активно используется его правообладателем при создании аудиовизуальной продукции и производстве ряда художественных фильмов, причем фильмы «О, счастливец!», «Ловушка», «Правила угона», «Чужие души» и «Котовский» были отмечены призами и наградами международных фестивалей 2010 -2011 гг., что подтверждается приложенными к отзыву материалами.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.11.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных в прямоугольнике одно над другим словесных элементов «STAR» и «MEDIA», выполненных буквами латинского алфавита, причем

словесный элемент «STAR» выполнен буквами черного цвета, а элемент «MEDIA» - буквами белого цвета. Знак зарегистрирован для услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [1] также является комбинированным обозначением, и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных букв «M» и «S», под которыми расположены словесные элементы «Media» и «Star». Знак охраняется для услуг 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «STAR»(звезда) и «MEDIA»(СМИ, средства массовой информации)/«Media» и «Star». При этом следует отметить, что словесный элемент «STAR»/«Star» является сильным элементом сравниваемых знаков в отличие от словесного элемента «MEDIA»/«Media», который относится к так называемым «слабым» элементам обозначений из-за частого использования в составе различных товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных услуг 38, 41 классов МКТУ на имя разных юридических лиц. Поскольку при экспертизе обозначений учитывается сходство сильных элементов, в данном случае их расположение в словесных обозначениях не оказывает влияния на вывод о сходстве товарных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

В отношении довода правообладателя о том, что словесные обозначения «STAR MEDIA» и «MEDIA STAR» порождают разные семантические образы, коллегия отмечает следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «STAR» и «MEDIA» не воспринимаются как сочетание слов, поскольку выполнены разным цветом, расположены друг под другом, элемент «STAR» сверху и снизу ограничен отрезками прямой линии черного цвета. В связи с указанным элементы «STAR» и «MEDIA» рассматриваются как два не связанных между собой словесных элемента, имеющих значения «звезда» и «СМИ». Что касается противопоставленного товарного знака, то его словесные элементы расположены на одной строке, выполнены одинаковым шрифтом и цветом и могут быть восприняты как словосочетание, имеющее перевод с английского языка «звезда СМИ»,

как указано правообладателем. Таким образом, нет оснований считать, что сравниваемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциации.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что входящие в их состав словесные элементы имеют одинаковый буквенный состав одного (латинского) алфавита и выполнены стандартными шрифтами. Вместе с тем, они отличаются графическими элементами и композиционным построением. Однако, указанные графические отличия сопоставляемых товарных знаков не играют существенной роли при оценке их сходства в целом, поскольку именно словесные элементы в комбинированных обозначениях акцентируют на себе основное внимание потребителя, так как легче запоминаются, чем графические элементы, то есть выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках.

В результате изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечня услуг сравниваемых регистраций с целью определения их однородности показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков признаются однородными, поскольку они либо совпадают, либо соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №449742, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Что касается услуг 38 класса МКТУ – «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера» оспариваемой регистрации, то они не являются однородными услугам 41 класса МКТУ - «развлечения, организация досуга, кинотеатры, организация и проведение презентаций, информация по вопросам отдыха, развлечений», для которых зарегистрирован товарный знак [1], как указано в возражении, поскольку отличаются по виду, относятся к разным родовым группам (телекоммуникационные

службы и услуги по организации развлечений), имеют разное назначение, разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. В отношении однородности услуги 42 класса МКТУ – дизайн художественный, указанной в перечне оспариваемого товарного знака, и услуг типа «инжиниринг» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает, что их нельзя считать однородными, поскольку художественный дизайн – это художественное конструирование чего-либо, деятельность по созданию внешнего вида какого-либо предмета, а инжиниринг (от англ. engineering – технический) – это услуги технических специалистов, связанные с разработкой, подготовкой и обеспечением производственного процесса, следовательно, они отличаются по виду, назначению и кругу потребителей.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, даже если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

В отношении довода правообладателя об отсутствии обоснования заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

В данном случае заинтересованность в подаче возражения обусловлена наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных услуг и имеющий более ранний приоритет.

В поступившем особом мнении от 07.08.2017 правообладателя указано, что коллегией не было удовлетворено ходатайство о переносе заседания для предоставления правообладателю дополнительного времени для ознакомления с материалами дела, для его изучения и подготовки к рассмотрению возражения. Кроме того, отмечено, что у правообладателя – компании «Стар Медиа Дистрибьюшн» отсутствовала возможность проведения социологических исследований сходства рассматриваемых знаков.

В отношении отказа в переносе рассмотрения возражения на более позднюю дату следует отметить, что коллегия посчитала нецелесообразным перенос заседания коллегии. Отказывая в переносе заседания, коллегия исходила из того, что представитель правообладателя (патентный поверенный) 28.07.2017 был ознакомлен с



материалами возражения, которые представлены на 3 листах, и имел возможность за несколько дней до заседания подготовить отзыв на возражение, касающееся сходства товарных знаков, который и был представлен на заседании коллегии. При этом следует отметить, что анализ сходства сравниваемых товарных знаков не требует сбора каких-либо дополнительных материалов или доказательств, поскольку осуществляется на основании признаков сходства обозначений, установленных Правилами. Что касается отсутствия у правообладателя возможности проведения социологического исследования, то, просьба о переносе заседания коллегии не была обоснована желанием правообладателя провести социологическое исследование с целью определения мнения потребителей о сходстве товарных знаков, и, кроме того, указанное исследование не является необходимым для вывода коллегии о сходстве знаков.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449742 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.**