

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 19.02.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Балтик Медиа», Калининградская область, г.Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759129, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022759129 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.08.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759129 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного

знака для заявленных услуг 35 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «БАЛТИЙСКАЯ МЕДИА-ГРУППА» под №338098 с приоритетом от 08.06.2006 (продлен до 08.06.2026), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Волна», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.34, литер А, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА», как и указывает сам заявитель в материалах заявки, является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕДИА» («медиа» - начальная часть сложных слов, вносящая значение: имеющий отношение к средствам массовой информации, связанный с ними, см. Интернет <https://gufo.me/search?term=медиа>) не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 19.02.2024 и дополнительно в корреспонденции от 25.06.2024 заявитель приводит следующие доводы:

- в рамках судебного дела №СИП-294/2024 по исковому заявлению ООО «Балтик Медиа» к ООО «Волна» суд утвердил мировое соглашение,
- на основании указанного ООО «Волна» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022759129.

Оригинал письма-согласия от ООО «Волна» был представлен в корреспонденции от 25.06.2024.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759129 в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (24.08.2022) поступления заявки №2022759129 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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. 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями 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 заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

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

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022759129 с приоритетом от 24.08.2022 включает словесные элементы «БАЛТИК МЕДИА», «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения квадрата. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА», как и указывает сам заявитель в материалах заявки, является неохраняемым элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕДИА» («медиа» - начальная часть сложных слов, вносящая значение: имеющий отношение к средствам массовой информации, связанный с ними, см. Интернет <https://gufo.me/search?term=медиа>) не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем является

неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель также выражает согласие.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022759129 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «» по свидетельству №338098 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Волна».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №338098, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Волна» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022759129 на имя ООО «Балтик Медиа» для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №338098 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №338098 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022759129, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022759129 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2024, отменить решение Роспатента от 17.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759129.