

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 27.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471987, поданное по поручению компании Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011731558 с приоритетом от 23.09.2011 зарегистрирован 01.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №471987 на имя Раот В. А., 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Набережная, д. 54 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в состав которого входят расположенные на фоне синего прямоугольника изобразительный элемент в виде стилизованного изображения тележки с грузом и словесные элементы «MEDIAMAKC», «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА&КОМПЬЮТЕРЫ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.03.2013 выражено мнение о том, что регистрация №471987 товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №471987 для части услуг 35 класса МКТУ сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «Media Markt» по свидетельству №373875;

- в противопоставленном товарном знаке основное доминирующее положение занимает слово «Media» (в переводе с немецкого/английского языков в форме множественного числа от слова «médiu» - средство, способ, см. Большой немецко-русский словарь, М., Русский язык, 2001, стр. 587, см. Англо-русский словарь, М., Русский язык, 1992, стр. 439), обращающее на себя внимание потребителя в первую очередь, в то время как слово «Markt», означающее в переводе с немецкого языка «рынок» (см. Большой немецко-русский словарь, М., Русский язык, 2001, стр. 580), является «слабым» элементом знака, ассоциирующимся с видом и назначением оказываемых услуг 35 класса МКТУ;

- в оспариваемом знаке обслуживания основным с точки зрения установления семантического значения является слово «MEDIA», поскольку словесный элемент «МАКС» не несет на себе никакой смысловой нагрузки, добавление к слову «MEDIA» элемента «МАКС» не создает качественно иного уровня восприятия по причине отсутствия между ними грамматической и смысловой связи;

- входящая в состав оспариваемого знака фраза «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА&КОМПЬЮТЕРЫ» относится к неохранным обозначениям, указывающим на назначение услуг, по этой причине ее не следует учитывать при проведении сравнительного анализа;

- тождественные сильные словесные элементы «MEDIA», входящие в состав оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, обуславливают вывод о наличии семантического сходства сравниваемых обозначений;

- фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков «MEDIAMAКС» [ме-ди-а-макс] и «Media Markt» [ме-ди-а-маркт], обусловлено тождеством звучания сильных элементов «MEDIA»/«Media», занимающих начальную позицию в сравниваемых знаках, одинаковым количеством слогов сопоставляемых обозначений и их одинаковым ударением, падающим на четвертый слог, при этом первые три слога [ме-ди-а-макс] и [ме-ди-а-маркт] полностью совпадают, а

расположение совпадающих частей является тождественным, сравниваемые словесные элементы характеризуются наличием одинакового состава гласных - «е», «i», «а», «а», а также близким составом согласных - «m», «d», «m», «k», «с» в оспариваемом знаке и «m», «d», «m», «г», «k», «t» - в противопоставленном, из чего следует вывод о том, что 80% звуков в сравниваемых обозначениях совпадает;

- графическое сходство обусловлено наличием тождественных частей «MEDIA», а также совпадением большинства букв («m», «е», «d», «i», «а», «m», «а», «к»), входящих в состав сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, сочетание смыслового тождества за счет совпадения слов «MEDIA», усиленное влиянием фонетического и графического факторов, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения в целом между сравниваемыми товарными знаками по свидетельствам №471987 и №373875;

- услуги 35 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации «менеджмент в области творческого бизнеса; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]» и услуги противопоставленного товарного знака «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; управленческие и административные услуги, а именно, услуги в области менеджмента и администрирования для предприятий оптовой торговли электронными средствами и электрооборудованием; все вышеперечисленные услуги предназначены для третьих лиц и предоставляются по электронным сетям, в частности по сети Интернет, и не включают услуги, относящиеся к другим классам» представляют собой «услуги менеджерские в сфере бизнеса», а услуги «управление процессами обработки заказов на покупки» из перечня оспариваемой регистрации и «услуги по заказу товаров на поставку, в том числе через электронные средства связи» противопоставленного товарного знака, являются посредническими услугами, т.е. сопоставляемые услуги принадлежат к одной и той же родовой группе, следовательно, являются однородными;

- также следует принять во внимание тот факт, что лицо, подавшее возражение является правообладателем ряда товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «Media» (международные знаки №№ 655185, 563906, 921768, товарный знак по свидетельству № 364418), ввиду чего, оспариваемый комбинированный знак обслуживания, также содержащий словесный элемент «MEDIA», выделенный в знаке за счет использования контрастной цветовой гаммы, может быть воспринят потребителем как очередной, зарегистрированный на имя Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ товарный знак, что будет вводить потребителей в заблуждение;

- согласно общедоступной информации, Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, присутствующий в России с 2006 года, является владельцем сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники Media Markt с широчайшим ассортиментом товаров;

- на конец 2012 года в России было открыто 45 магазинов Media Markt в 22 городах: одиннадцать магазинов в Москве, пять в Санкт-Петербурге, по три в Казани, Екатеринбурге и Челябинске, по два в Ростове-на-Дону, Самаре и Воронеже, по одному в Краснодаре, Тольятти, Омске, Липецке, Саратове, Набережных Челнах, Новосибирске, Оренбурге, Чебоксарах, Рязани, Ульяновске, Сургуте, Белгороде и Нижнем Новгороде;

- в марте 2011 года сеть Media Markt получила высшую оценку рейтинга журнала РБК, а согласно рейтингу INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100 по итогам 2011 года Media Markt входит в тройку лидеров российского рынка в своем сегменте и занимает первое место по показателю выручки с квадратного метра в год;

- Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ проводит активную рекламную политику в России, товарный знак «Media Markt» хорошо знаком российскому потребителю;

- входящая в состав оспариваемого товарного знака фраза «БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА&КОМПЬЮТЕРЫ» однозначно свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения применяются в одной области деятельности, связанной с

организацией, управлением процессами реализации бытовой техники и электроники.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471987 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; управление коммерческими лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]».

К возражению в качестве дополнения приложены следующие материалы:

1. словарные публикации;
2. распечатка информации из сети Интернет;
3. копия выдержки из электронного делового журнала «РБК»;
4. распечатки рекламных материалов из сети Интернет.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №471987, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №471987 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №373875, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления принадлежности услуг, указанных в возражении, одному лицу;

- сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по семантическому критерию сходства показал, что обозначения «MEDIAMAKC» и «Media Markt» являются фантазийными, образованы с помощью иноязычных морфем и имеют в своем составе общую часть - «Media»;

- слово «Media» имеет следующие лексические значения:

«МЕДИА-» [англ. media — сокр. словосочетания mass media средства массовой информации] - первая составная часть сложных слов, обозначающих объекты и понятия, относящиеся к сфере средств массовой информации (например,

медиа-компания, см. Крысин Л.П. «Толковый словарь иноязычных слов», М.: «Эксмо», 2008, стр. 944);

«МЕДИА» - средства распространения рекламы; совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации; средства массовой информации (см. Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру; Песоцкий Е.А. «Реклама: Учебно-практическое пособие», М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007, стр. 353);

- частое использование приставки «Media» в названии разных производителей (Астра медиа групп, Санкт-Петербург, <http://astrame.ru/>; Волжская медиа группа, Чувашия, <http://webmg.ru/>; Спорт медиа групп, <http://sportmediagroup.ru/>; Московский международный медиа центр, Москва, <http://mmmc.ru/>; Медиа холдинг «ИМПЕРИЯ»; Империя медиа холдинг, <http://imperia-media.ru/>; Медиаинформационная группа МИГ «Страхование сегодня» <http://www.insur-info.ru/>; Брянский медиа-холдинг, г. Брянск, <http://www.bmh.ru/>) и в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении однородных товаров и услуг (товарные знаки «Media Arts» по свидетельству №314611, «MEDIAMIX МЕДИАМИКС» по свидетельству №439697, «MEDIA PLUS» по свидетельству №451452, «MEDIA IT PROFY» по свидетельству №412427, «MEDIAROOM» по свидетельству №414366, «Арк Медиа» по свидетельству №202382, «MEDIAMARKER МЕДИАМАРКЕР» по свидетельству №202382, «МЕДИАФОН» по свидетельству №251004, «МЕДИАСОФТ» по свидетельству №131489, «МедиаТранс» по свидетельству №236295, «МЕДИАЛЕКТ MEDIALECT» по свидетельству №272814), ослабило различительную способность этой форманты, сделав ее слабой частью;

- в этой связи значительное влияние на отличие сравниваемых знаков оказывают их конечные части - «МАКС» и «Markt», которые не являются семантически сходными;

- конечная часть «МАКС» в оспариваемом товарном знаке может быть воспринята потребителем как сокращение от имени Максим (МАКС - Максим; Максимилиан, см. Интернет-словарь Sokr.ru - самый полный словарь сокращений,

акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка), а словесные элементы словесного обозначения в целом - как «Медиа Максим»;

- конечная часть «Markt» (Markte – 1. рынок, базар; сбыт, торговля, см. Большой немецко-русский словарь по общей лексике, 2004) противопоставленного товарного знака может быть воспринято потребителем как «рынок», «базар», «торговля», а словесное обозначение в целом - как «Медиарынок», «Медиабазар», «Медиаторговля»;

- таким образом, в сравниваемых товарных знаках заложены различные идеи и понятия, в связи с чем они вызывают в сознании потребителя различные ассоциации и являются семантически несходными;

- сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «MEDIAMAKC» и «Media Markt» по фонетическому критерию сходства показал, что они различаются количеством слов (1 слово - 2 слова), количеством букв, звуков (9 букв, 9 звуков - 10 букв, 10 звуков), и составом звуков, конечные части сравниваемых обозначений - «МАКС» и «Markt» имеют качественно иное звучание, в силу чего оспариваемый и противопоставленный товарные знаки несходны по фонетическому критерию сходства;

- кроме того, оспариваемый товарный знак производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный товарный знак, в силу присутствия в его составе изобразительного элемента в виде стилизованного изображения тележки с грузом в форме трапеции, различной цветовой гаммы, использования при написании словесного элемента букв латинского и русского алфавитов, в то время как противопоставленный словесный товарный знак выполнен стандартным шрифтом строчными буквами.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №471987.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.09.2011) 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).

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 положениям пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 по свидетельству №471987 является комбинированным, представляет собой прямоугольник синего цвета, на котором расположены изобразительный и словесные элементы. Словесные элементы расположены друг под другом: в верхней части - словесный элемент «MEDIАМАКС», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, в нижней – неохраняемый словесный элемент «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА&КОМПЬЮТЕРЫ», выполненный мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В словесном элементе «MEDIАМАКС» часть «MEDIA» выполнена в белом цвете, а «МАКС» - в красном. Изобразительный элемент расположен слева от словесного и выполнен в виде стилизованной тележки с грузом белого цвета. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №471987 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Media Markt» [1] по свидетельству №373875 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают в свой состав словесные элементы «Media», который согласно переводу из «Англо-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo означает: «средства массовой информации».

Вместе с тем вхождением данного элемента в состав сравниваемых обозначений еще не свидетельствует об их сходстве до степени смешения. Словесный элемент «Media» / «MEDIA» сравниваемых товарных знаков является слабым с точки зрения индивидуализирующей функции, поскольку используется

многими производителями для маркировки однородной продукции и услуг. Подтверждением указанного являются представленные правообладателем сведения о наличии ряда регистраций товарных знаков со словесным элементом «MEDIA» на имя разных лиц, предназначенных для маркировки услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что остальные словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений – «Markt» и «МАКС», сами по себе также не являются сильными с точки зрения индивидуализирующих функций. Так, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «МАКС», являющийся полисемантическим словом и означающим либо мужское имя Макс, либо транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «max» - максимальный (см. dic.academic.ru. Словарь личных имён и отчеств (с календарем именин); Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo), входит в состав множества товарных знаков, зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя разных лиц, в частности, товарные знаки «ХОЗМАКС» по свидетельству №422014, «КОПИМАКС» по свидетельству №283190, «СВЕТМАКС» по свидетельству №337061, «МАКС-АУДИТ» по свидетельству №252602, «МАКС-ПОРТАЛ» по свидетельству №451524 и пр. В противопоставленном же товарном знаке вторым элементом является слово «Markt», который в силу заложенной в нем семантики (в переводе с немецкого языка означающем «рынок, торговля, сбыт» (см. электронные словари <http://lingvo.yandex.ru>)) вызывает ассоциации с назначением услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения «Media Markt» и «MEDIAMAКС» в целом воспринимаются потребителем в качестве фантазийных словосочетаний, анализ которых на предмет сходства показал, что они производят разное зрительное впечатление, порождают разные смысловые образы в силу входящих в их состав отличающихся словесных и изобразительных элементов, а также отличаются с точки зрения звукового восприятия в силу наличия в их составе разных по звучанию слов «МАКС» и «Markt». Все изложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного знаков в целом.

Анализ перечней оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]» оспариваемого товарного знака и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; управленческие и административные услуги, а именно, услуги в области менеджмента и администрирования для предприятий оптовой торговли электронными средствами и электрооборудованием; все вышеперечисленные услуги предназначены для третьих лиц и предоставляются по электронным сетям, в частности по сети Интернет, и не включают услуги, относящиеся к другим классам» представляют собой «услуги менеджерские в сфере бизнеса», а услуги «управление процессами обработки заказов на покупки» из перечня оспариваемой регистрации и «услуги по заказу товаров на поставку, в том числе через электронные средства связи» противопоставленного товарного знака, являются посредническими услугами, т.е. сопоставляемые услуги принадлежат к одной и той же родовой группе, следовательно, являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному производителю.

Все вышеизложенное обуславливают вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о возникновении у потребителя услуг 35 класса МКТУ под оспариваемым товарным знаком ложных ассоциаций с компанией Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ, обладающей исключительным правом на серию товарных знаков со словесным элементом «Media» (международные комбинированные знаки со словесным элементом «Media Markt» №655158 [2], №563906 [3], №921768 [4] и словесный товарный знак «Медиа

Маркт» по свидетельству №364418 [5]), то необходимо отметить, что упомянутые товарные знаки в качестве индивидуализирующего элемента содержат в своем составе словесный элемент «Media Markt» (или его транслитерацию «Медиа Маркт»), анализ сходства с которым обозначения «MEDIAMAKC» был проведен выше. Учитывая, что данные товарные знаки, в основу которых положен элемент «Media Markt» / «Медиа Мркт», не содержат каких-либо иных словесных элементов, позволяющих сделать вывод о наличии серии знаков, нет оснований полагать, что у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака со словесным элементом «MEDIAMAKC» возникнет ассоциация с товарными знаками компании Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ. А, кроме того, знаки [3], [4] по международным регистрациям №563906, №921768 охраняются на территории Российской Федерации в отношении иного перечня товаров и услуг, чем оспариваемый товарный знак. Кроме того, оригинальное графическое исполнение знаков №655158 [2], №563906 [3], №921768 [4] дополнительно усиливает их отличие от оспариваемого товарного знака.

Таким образом, установленное выше несходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1] - [5], и, как следствие, отсутствие ассоциирования их друг с другом в гражданском обороте при оказании услуг 35 класса МКТУ, свидетельствует о неправомерности доводов возражения в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 27.03.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №471987 в отношении услуг 35 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №471987.