

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 03.02.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламная группа «Таргет – Медиа», Москва и Обществом с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559259, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2013738457 с приоритетом от 07.11.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.12.2015 за №559259 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекламный альянс «Таргет – медиа» (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак



« \_\_\_\_\_ » по свидетельству №559259 является комбинированным, представляющим собой изображение круга и листочка над ним, справа от которого расположен словесный элемент «TARGETMEDIA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и черного цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559259, в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными фирменными наименованиями;
  - ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» было зарегистрировано 15.08.2001, а ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» было зарегистрировано 16.10.2007;
  - юридические лица ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» и ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» имеют сокращенные фирменные наименования ООО «РГ «Таргет – Медиа» и ООО «КГ «Таргет – Медиа», соответственно, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ;
  - ООО «РГ «Таргет – Медиа» и ООО «КГ «Таргет – Медиа» представляют собой группу компаний «Таргет – Медиа» и являются аффилированными по отношению друг к другу юридическими лицами, поскольку учредителем и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) указанных компаний является гражданин Российской Федерации Буслаков Олег Юрьевич;
  - в фирменных наименованиях ООО «РГ «Таргет – Медиа» и ООО «КГ «Таргет – Медиа» отличительной частью является «Таргет – Медиа», а рекламная компания и коммуникационная группа указывает на вид деятельности;
  - по сведениям о юридических лицах, в составе фирменного наименования словосочетание «рекламная группа» используется 683 компаниями, а словосочетание «коммуникационная группа» входит в состав 102 компаний;
- 
- обозначение  ассоциируется у контрагентов и партнеров лиц, подавших возражение, прежде всего с ними, поскольку оно размещено на сайте компании;

- в соответствии с уставом ООО «КГ «Таргет – Медиа» имеет фирменное наименование на английском языке «Communication group «Target – media»;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в том числе для услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам, оказываемыми лицами, подавшими возражение, под своими фирменными наименованиями задолго до даты приоритета;
- ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» и ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» являются крупными рекламными компаниями;
- клиентами лиц, подавших возражение, являются крупные компании (ЗАО «издательство Семь Дней», ООО «Агентство коммуникаций ШИК», Варшавский фармацевтический завод Польфа А.О.», «Рихард Биттнер АГ», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Газпром» итд.;
- согласно исследованиям портала «AdIndex», который является первым и единственным навигатором рекламного рынка России, ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» заняло 39 место в рейтинге российских агентств по объему медиазакупок в 2008 году, ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» заняло 37 место в 2009 году;
- информацию о лицах, подавших возражение, можно найти на многочисленных специализированных сайтах в сети Интернет. На всех сайтах, помимо описания деятельности лиц, подавших возражение, приведен логотип группы компаний «Таргет – Медиа», тождественный оспариваемому товарному знаку;
- тождественное с оспариваемым товарным знаком обозначение использовалось и используется лицами, подавшими возражение, на фирменных бланках и на рекламной продукции.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №559259 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лица, подавшие возражение, представили следующие материалы:

#### 1. Выписки из ЕГРЮЛ.

2. Свидетельство о постановке ООО «РГ «Таргет – Медиа» на учет в налоговом органе.

3. Устав ООО «РГ «Таргет – Медиа».

4. Устав ООО «КГ «Таргет – Медиа».

5. Копии протоколов.

6. Распечатки с сайтов [egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru).

7. Опросный лист.

8. Копии договоров.

9. Копии благодарственных писем.

10. Копии счетов и платежных поручений.

11. Копии справок.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде стилизованного яблока, выполненный в зеленом цвете, и расположенный справа от него словесный элемент "TARGETMEDIA", выполненный латиницей, заглавными буквами, слегка утолщенным шрифтом;

- оценивая сходство оспариваемого товарного знака "TARGETMEDIA" с частью фирменного наименования «ТАРГЕТ- МЕДИА», следует отметить, что вывод о наличии сходства до степени смешения или же о его отсутствии делается по результатам оценки фонетического, визуального и семантического критериев в совокупности при проведении оценки сходства обозначений в целом;

- правообладатель считает, что различительную способность оспариваемого товарного знака определяют как изобразительный, так и словесные элементы, поскольку оба элемента носят фантазийный характер по отношению к услугам, для которых данному товарному знаку предоставлена правовая охрана;

- наличие изобразительного элемента влечет за собой хорошую запоминаемость знака, поскольку именно изобразительный элемент, в отличие от длинного словесного элемента, в данном случае формирует определенные и однозначные ассоциации, которые не может сформировать искусственное слово, выполненное латиницей;

- правообладатель оспариваемого знака не отрицает того факта, что фирменные наименования лиц, подавших возражение, возникли ранее приоритета товарного знака по свидетельству № 559259, однако полагает, что наличие фирменного наименования, права на которое возникли до даты приоритета оспариваемого знака, не является основанием для признания регистрации оспариваемого товарного знака недействительной;

- материалы, содержащиеся в приложениях, относятся к деятельности ООО «КГ «Таргет – Медиа», в том числе, в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, однако, с учетом того, что оспариваемый товарный знак, по мнению правообладателя, не может быть признан сходным до степени смешения с фирменным наименованием, данные материалы не могут являться основанием для признания упомянутой регистрации недействительной;

- ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» не может быть признано заинтересованным лицом в признании регистрации оспариваемого товарного знака недействительной, так как на дату подачи заявки на регистрацию данного знака оно не осуществляло какую-либо коммерческую деятельность;

- одним из учредителей ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» являлась Сергеева Анна Николаевна, ее доля учредителя составляла 49%, и она же являлась исполнительным директором предприятия. Также Сергеева А.Н. являлась учредителем и ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» с долей учредителя 49% как в 2007 г., так и в 2013, она же является учредителем с долей в 60% в юридическом лице, являющемся правообладателем оспариваемого товарного знака, в котором Сергеева А.Н. также работает генеральным директором;

- А.Н. Сергеева во всех организациях занимала руководящие должности, она являлась официальным лицом этих компаний и была известна всем клиентам, с которыми работали эти компании, именно деловые связи, наработанные А.Н. Сергеевой, позволили создать, сохранить и приумножить клиентуру сначала ООО «РГ «Таргет – Медиа», затем ООО «КГ «Таргет – медиа», и в настоящее время - правообладателя оспариваемого знака.

- обозначение, явившееся прообразом оспариваемого товарного знака, было создано по заказу Сергеевой А.Н. ее супругом, Трениным А.Б., в декабре 2001 г. - объединенный логотип яблока и названия рекламного агентства. Права на упомянутые обозначения были переданы Трениным А.Б. своей жене, Сергеевой А.Н., в пользование на срок действия авторского права по договору. Позднее, в 2010 г. Сергеева А.Н. и Тренин А.Б. заключили договор авторского заказа с Пудовым О.Л. с целью переработки созданной ранее Трениным композиции, состоящей из стилизованного изображения яблока и словесного элемента "TARGETmedia", который был исполнен, после чего права на использование переработанного произведения, которое соответствует оспариваемому товарному знаку, были переданы Пудовым по лицензионному договору Сергеевой А.Н. на срок действия авторского права.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

12. Распечатка с сайта [www.gramota.ru](http://www.gramota.ru).

13. Решение ППС от 22.08.2015 г. по товарному знаку № 409440.

14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рекламный альянс «Таргет – Медиа».

15. Рекламные письма и договоры.

16. Копия свидетельства о браке между Сергеевой А.Н. и Трениным А.Б.

17. Заключение АНО «Судебный эксперт».
18. Договор между Трениным А.Б, и Сергеевой А.Н.
19. Договор авторского заказа от 01 февраля 2010г.
20. Лицензионный договор от 30 апреля 2010 г.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (07.11.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается 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 №559259 является комбинированным, представляющим собой изображение круга с листочком, справа от которого расположен словесный элемент «TARGETMEDIA»,

выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и черного цветов.

В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ [1,2] ООО «Рекламная группа «Таргет - Медиа» было создано 15.08.200, а Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникационная группа «Таргет - Медиа» было создано в 16.10.2007. Генеральным директором и учредителем обеих компаний является Буслаков О.Ю. Полное наименование ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» на иностранном языке - ООО «Communication Group «Target – Media».

Фирменные наименования ООО «Рекламная группа «Таргет – Медиа» и ООО «Коммуникационная группа «Таргет – Медиа» состоят из словосочетаний «рекламная группа» и «коммуникационная группа», указывающих на вид деятельности юридических лиц, и собственно отличительной части «Таргет – Медиа».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и фирменных наименований лиц, подавших возражение, показал следующее.

Поскольку в состав фирменных наименований по их природе не может входить изобразительный элемент, анализ сходства с оспариваемым товарным знаком проводился по словесным элементам «Таргет-Медиа» и «Targetmedia».

Несмотря на то, что словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен слитно, в нем четко прочитываются два слова «Target» и «Media».

Сходство сравниваемых элементов обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Таргет-Медиа» и «Targetmedia», близким к тождеству.

Семантический анализ не представляется возможным, так как сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами.

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации признаны коллегией сходными.

Требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусматривают помимо сходства товарного знака и фирменного наименования, однородность деятельности.

Проанализировав представленные лицами, подавшими возражение, документы, коллегия установила следующее.

Согласно представленным уставам [3,4] ООО «РК «Таргет – Медиа» и ООО «КГ «Таргет – Медиа» осуществляют следующие виды деятельности: рекламная деятельность, издание книг, издание газет, издание журналов и периодических публикаций, издание звукозаписей, полиграфическая деятельность; копирование звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и т.д.

Представленные договоры, счета и платежные поручения, благодарственные письма [8, 9, 10, 11] свидетельствуют об оказании рекламных услуг как ООО «РГ «Таргет – Медиа», так и ООО «КГ «Таргет – Медиа» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Клиентами группы компаний «Таргет – Медиа» являются крупные компания различных направлений (РЖД, Роснано, KRKA, Scarlet, Clarians, Arctel, Юнифарм, ОТТО, Детский Мир, Сады Придонья, ВТБ Страхования, Сибирский берег, Пятый канал, РенТВ, Афиша, Централ Партнершип и другие).

Группа компаний «Таргет – Медиа» по поручению своих клиентов размещали рекламу на всех популярных радиостанциях России (Русское радио, Ретро ФМ, Европа плюс, Авторadio и т.д.) и телевизионных каналах, сотрудничают с самыми известными глянцевыми журналами, участвуют в выставках, организуют записи видео роликов и оказывают полный цикл рекламных услуг.



Кроме того, обозначение  размещено на официальном сайте [www.target-media.ru](http://www.target-media.ru), который был зарегистрирован 10.06.2004 на имя ООО «Рекламная группа «Таргет – медиа».

Все представленные материалы свидетельствуют об информированности российских потребителей о деятельности лиц, подавших возражение, на рынке рекламных услуг под своими фирменными наименованиями.

Кроме того, генеральный директор А.Н. Сергеева компании правообладателя являлась соучредителем компаний ООО «РГ «Таргет – Медиа» и ООО «КГ «Таргет –

Медиа» и была осведомлена о том, что данные компании сопровождают свою деятельность, начиная с 2002 года, тождественным оспариваемому товарному знаку обозначением.

Таким образом, права на фирменные наименования ООО «РК «Таргет – Медиа» и ООО «ГК «Таргет – Медиа» лица, подавшие возражение, приобрели раньше, чем правообладатель и раньше приоритета оспариваемого товарного знака, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству 559259, однородны услугам, оказываемыми лицами, подавшими возражение.

Исходя из вышеизложенного, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью лиц, подавших возражение, и, следовательно, его регистрация произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что обозначение, используемое в качестве товарного знака по свидетельству № 559259, было создано мужем А.Н. Сергеевой (генерального директора фирмы правообладателя) в 2001 году (до даты приоритета оспариваемого товарного знака), то вопрос нарушения авторских прав не является предметом спора при столкновении прав на фирменное наименование и товарный знак, и может быть решен в судебном порядке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2016, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559259 в отношении услуг 35 класса МКТУ.**