

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРЕАТИВНЫЕ ПИАР-РЕШЕНИЯ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701840, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019701840 (дата подачи заявки 22.01.2019) испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «RODNYA» и «CREATIVE PR STUDIO», выполненные стандартным шрифтом в латинице, и изобразительные элемент в виде двух рукавиц, соединенных между собой прямой горизонтальной линией.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 18.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701840 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что на основании положений

пункта 6(2) статьи 1486 Кодекса заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 (части), 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со словесным элементом «РОДНЯ» комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИРАИС», 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 15, оф. 120 (2), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельства № 696318, с приоритетом от 11.05.2018, № 652319, с приоритетом от 11.05.2017).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CREATIVE PR STUDIO» («CREATIVE» - в переводе с англ. яз. – творческий; «PR» - в переводе с англ. яз. – пиар, реклама; «STUDIO» - в переводе с англ. яз. – студия / см. Большой англо-русский словарь. ABBYY Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/studio>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/creative>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/PR> и др.) являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как представляют собой видовое наименование предприятия, а также указывает на назначение услуг, с чем заявитель выразил свое согласие.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.06.2020, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель предполагает, что при сравнении словесных элементов заявленного обозначения экспертизой не был учтен тот факт, что в противопоставленных обозначениях используется четкий словесный элемент «РОДНЯ» с конкретным семантическим значением (родные люди), тогда как в заявленном обозначении элемент «RODNYA» не имеет четкого произношения, т.к. выполнен латинскими буквами, и может быть воспринят как [РОДНУА/ РОДНУА/ РОДНУА], [РОДНИА/ РОДНЬА/ РОДНИА], [РОДНЫА/ РОДНЫА/ РОДНЫА] или даже как [РОДНАЯ/

РОДНЯЯ]. Соответственно, семантическое значение не может быть точно определено и является фантазийным, что не подтверждает очевидность сходства обозначений до степени смешения.

Заявитель полагает, что наличие дополнительных словесных элементов «CREATIVE PR STUDIO» в заявленном обозначении, которые имеют четкое произношение [КРИЭИТИВ ПИАР СТУДИО] и значение (креативная пиар студия), значительно увеличивают фонетическое и семантическое различие заявленного и противопоставленных обозначений. Кроме этого, обозначения имеют графические различия, однако эти отличия не учтены при оценке общего визуального восприятия заявленного и противопоставленных обозначений.

По мнению заявителя, заявленное обозначение имеет индивидуальное восприятие потребителями в силу оригинального запоминающегося исполнения, явного отличия основных элементов и общего композиционного решения.

В возражении отмечено, что услуги заявленного обозначения и услуги противопоставленных товарных знаков, относящиеся к 35 классу МКТУ, оказываются в узкой сфере и для ограниченного круга лиц, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке сравниваемых обозначений, поскольку услуги рекламного агентства не являются услугами для обеспечения жизнедеятельности человека (как, например, услуги общепита, или медицинские услуги) и не предназначены для широкого круга потребителей.

Заявитель ссылается на практику более ранней регистрации товарных знаков для услуг 35 класса МКТУ (в том числе для услуг рекламы), содержащих в своем составе словесный элемент «РОДНЯ» в качестве «сильного» элемента, выполненного в кириллице, сходство которых является наиболее явным, по сравнению с заявленным обозначением: свидетельства №№468602, 610588.

Заявитель отмечает, что информация о деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков в сфере оказания услуг 35 класса МКТУ (рекламная деятельность) полностью отсутствует, при этом стоматологическая деятельность правообладателя широко известна, при этом заявитель интенсивно использует заявленное обозначение в сфере рекламной деятельности и услуг пиара с

2015 года, а широкая степень известности заявленного обозначения подтверждается многими фактами (победы в конкурсах, крупные кейсы, известные компании среди клиентов и др.).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701840 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, включая агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; телемаркетинг; услуги рекламные «оплата за клик».

К возражению приложены материалы, содержащие информацию о деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков и заявителя.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.08.2020, заявитель представил оригинал письма-согласия, которое было им получено от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2019) поступления заявки №2019701840 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное





обозначение, включающее словесные элементы «RODNYA» и «CREATIVE PR STUDIO», выполненные стандартным шрифтом в латинице, и изобразительный элемент в виде двух рукавиц, соединенных между собой прямой горизонтальной линией.

Заявитель не оспаривает включение словесных элементов «CREATIVE PR STUDIO» в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, как указывающих на вид и назначение услуг, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Исследуя значимость словесных элементов, включенных в заявленное обозначение, коллегия обращает внимание на то, что доминирующее положение в композиции занимает словесный элемент «RODNYA», выполненный более крупным шрифтом, расположенный в центральной части композиции и играющий основную роль в индивидуализации заявленных услуг.



«  » и по свидетельству №652319 [2] «  » представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «РОДНЯ», которое охраняются, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «RODNYA» - «РОДНЯ», занимающих в них доминирующее положение.

Установленное сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Кроме того, слово «RODNYA» представляет собой транслитерацию слова «РОДНЯ» буквами латинского алфавита, поскольку сочетание латинских букв «YA» соответствует букве «Я» русского алфавита (см. <https://www.calc.ru/Transliteratsiya-Russkogo-Alfavita-Latinitsey.html>).

Указанное определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием дополнительных слабых неохраемых словесных элементов, а также изобразительных элементов.

Однородность части заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, определяется принадлежностью их к одним родовым и видовым группам услуг.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2019701840 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных

стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; телемаркетинг; услуги рекламные «оплата за клик».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [1] – [2] более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2020, изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701840.**