

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 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 31.07.2020, поданное компанией Publicis Groupe S.A., Париж, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1448556, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1448556 с конвенционным приоритетом 12.01.2018, была произведена Международным Бюро ВОИС 11.07.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанных в перечне регистрации. Согласно публикации WIPO Gazette №4/2019 от 07.02.2019 заявителем ограничен перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1448556 в ряде стран, в том числе в России, а именно: в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Знак « » по международной регистрации № 1448556

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARC» и изобразительный элемент в виде закрашенного кольца.

Роспатентом 06.04.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1448556, мотивированное его несоответствием в отношении всех услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации № 1448556 и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№833624, 1301678 и по свидетельству №374169.

В поступившем 31.07.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему. Владельцы противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ №№833624, 1301678 представили письменные согласия на регистрацию знака по международной регистрации №1448556 в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак по свидетельству №374169, по мнению заявителя, не сведен с обозначением, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны. Отсутствие сходства обуславливается графическими и семантическими различиями сравниваемых обозначений. Кроме того, заявитель отмечает тот факт, что противопоставленному товарному знаку по свидетельству №374169 охрана была предоставлена позднее даты приоритета знака по международной регистрации № 833624 , следовательно, Роспатент ранее не рассматривал эти обозначения в качестве сходных. Кроме того, заявитель уведомляет о том, что является аффилированной компанией с владельцем противопоставленной международной регистрации №833624, следовательно, знак по международной регистрации № 1448556 входит в серию знаков группы компаний и ему не может быть отказано в регистрации в отношении тех услуг 35 класса

МКТУ, в отношении которых охрана предоставлена варианту знака по международной регистрации №833624.

В целях недопущения вероятности смешения знака по международной регистрации №1448556 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 374169, заявителем был сокращен перечень испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ, в частности, исключены услуги, тождественные услугам, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №374169.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1448556 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 и 42 классов МКТУ, за исключением следующих:

35 - advisory services in connection with sales promotion; promotion of products and services of others; procurement services for others (purchase of goods and services for other businesses); 42 - research and development of new products for others; graphic art design.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- (1) – решение об отказе в предоставлении правовой охраны от 06.04.2020 и предварительное решение об отказе от 23.08.2019;
- (2) - общедоступная информация об аффилированности компаний Leo Burnett Company, Inc. и Publicis Groupe S.A.;
- (3) - копии писем согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№833624, 1301678;
- (4) - информация о деятельности ARC MANAGEMENT&SERVICES с переводом на русский язык;
- (5) - информация о фактическом использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №374169;
- (6) - словарные выписки в отношении значений слов «ARC» и «ARK».

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2020, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных

международных регистраций №№833624 и 1301678 (приложение №1 к Протоколу заседания коллегии).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (12.01.2018) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак « » по международной регистрации № 1448556

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARC» и изобразительный элемент в виде закрашенного кольца. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «*Business management and organization consultancy, consultancy, development and implementation of commercial, advertising, communication and marketing strategies; market studies; research, compilation, processing and analysis of business data; updating and maintenance of data in computer databases; advertising and marketing services; marketing, advertising, content development and brand consulting in the field of brand communication strategy services; branding services, namely, analysis and consulting on brands for businesses; advertising management services, namely management of*

commercial and advertising materials and media, rental and purchase of time and advertising space on all communication means and media; creation, writing, editing, publication and distribution of texts, visuals, content and advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); production, post-production, editing, publishing, distribution, rental and projection of sound, video and cinematographic works for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; modeling services for advertising purposes; consultancy services relating to websites traffic optimization; organization, development and management of events for commercial or advertising purposes; organization consultancy, development and conducting of events for commercial or advertising purposes; public relations; advisory services relating to advertising sponsorship research; social media strategy consultancy; management of social media communities; economic forecasts; online advertising on a computer network; advertising agency services (Консультации по вопросам управления и организации бизнеса, консультации, разработка и внедрение коммерческих, рекламных, коммуникационных и маркетинговых стратегий; исследования рынка; исследование, компиляция, обработка и анализ бизнес-данных; обновление и ведение данных в компьютерных базах данных; рекламные и маркетинговые услуги; маркетинг, реклама, разработка контента и бренд-консалтинг в сфере услуг по стратегии коммуникации бренда; услуги по брендингу, а именно анализ и консультирование по брендам для бизнеса; услуги по управлению рекламой, а именно управление коммерческими и рекламными материалами и СМИ, аренда и покупка времени и рекламных площадей на всех средствах связи и носителях; создание, написание, редактирование, публикация и распространение текстов, визуальных материалов, контента и рекламных материалов (листовок, проспектов, печатной продукции, образцов); производство, постпродакшн, монтаж, издательство, распространение, прокат и демонстрация звуковых, видео и кинематографических произведений в рекламных целях; написание сценариев в рекламных целях; услуги моделирования в рекламных целях; консультационные услуги по оптимизации посещаемости сайтов; организация, развитие и проведение мероприятий в коммерческих или рекламных целях; консультации по организации, разработке и

проведению мероприятий коммерческого или рекламного характера; связи с общественностью; консультационные услуги, связанные с исследованиями спонсорства рекламы; консультации по стратегии в социальных сетях; управление сообществами в социальных сетях; экономические прогнозы; интернет-реклама в компьютерной сети; услуги рекламного агентства)».



Противопоставленный знак «» [1] по международной регистрации №833624 с датой конвенционного приоритета 21.04.2004, является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного закрашенного кольца, внутри которого расположен словесный элемент «arc», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «Advertising agency services in all media (Услуги рекламных агентств во всех СМИ)». Действие товарного знака продлено, о чем имеется запись в информационном бюллетене ВОИС (WIPO Gazette) №2014/30 от 07.08.2014.



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №1301678 с конвенционным приоритетом 01.02.2016, является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой три сосуда разной формы и цвета, расположенный один внутри другого. Словесный элемент «ARC» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «business management; commercial administration; business management and organization consultancy (управление бизнесом; коммерческое администрирование; консультации по управлению бизнесом и организации)».



Противопоставленный товарный знак «**ARK**» [3] по свидетельству №374169 с приоритетом 27.12.2007, является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой стилизованное изображение кораблика на фоне контрастного полукруга. Словесный элемент «ARK» выполнен原创альным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, красный, белый.

В своем возражении заявитель не оспаривает выводы Роспатента о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1448556 и противопоставленных товарных знаков [1-2], однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

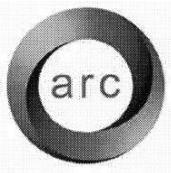
Как было указано выше, заявителем представлены оригиналы письменных согласий на регистрацию знака по международной регистрации №1448556 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании Publicis Groupe S.A., 133 avenue des Champs-Elysees, F-75008 Paris от следующих компаний:

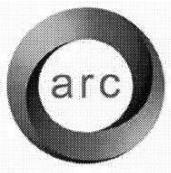
- владельца знака по международной регистрации №1301678 - компании ARC MANAGEMENT & SERVICES, зарегистрированной по адресу 104 avenue du Général de Gaulle, F-62510 ARQUES (Франция);

- владельца знака по международной регистрации №833624 - компании Leo Burnett Company, Inc., зарегистрированной по адресу 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601 (Соединенные Штаты Америки).

Учитывая представленные документы, а также отсутствие тождества между


знаком «**ARC**» по международной регистрации №1448556 и



противопоставленными знаками «» и «» по международным регистрациям №№833624, 1301678 противопоставления [1-2] преодолены.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1448556 и противопоставленного знаков [3] показал следующее.

Знак по международной регистрации № 1448556 и противопоставленный товарный знак [3] являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче, чем изобразительный, запоминается потребителем, позволяет воспроизвести обозначение в речи.

Словесные элементы «ARC» и «ARK» сравниваемых обозначений имеют тождественное фонетическое воспроизведение буквами русского алфавита «АРК», так как буква «С» латинского алфавита после предшествующего согласного звука «R» произносится как звук «К».

Кроме того словесные элементы «ARC» и «ARK» сходны с точки зрения визуального критерия, так как выполнены идентичными либо сходными графемами букв латинского алфавита.

С точки зрения семантики словесные элементы сравниваемых обозначений имеют следующие значения:

- слово «ARC» в переводе с английского языка на русский имеет значение «дуга, арка, сварочная дуга»;
- слово «ARK» в переводе с английского языка на русский имеет значение «ковчег, кивот, сундук».

Таким образом, словесные элементы «ARC» и «ARK» отличаются друг от друга с точки зрения заложенных в них понятий и идей. Вместе с тем, сравниваемые словесные элементы могут быть восприняты потребителями в качестве фантазийных вследствие незнания значений английских слов «ARC» и «ARK» в переводе на русский язык.

Критерий общего зрительного впечатления не может быть превалирующим в данном случае, так как в знаке по международной регистрации № 1448556

присутствует не крупный, малоактивный изобразительный элемент в виде серого закрашенного кольца, расположенный в одной строке со словесным элементом. В знаке по международной регистрации №1448556 основным элементом является словесный, фонетическое сходство которого с противопоставленным товарным знаком [3] установлено выше. Следовательно, имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих словесных элементов по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1448556 и противопоставленный товарный знак [3], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374169 охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц); сбыт товара через посредников; услуги снабженческие (закупка товаров и услуги предприятиям)*» являющихся видовыми относительно родовых групп услуг «реклама», «продвижение товаров», «бизнес-услуги».

Все услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой консультационные услуги, управление бизнесом, бизнес-исследования, маркетинг, реклама, услуги по разработке и продвижению бренда, являются однородными услугами противопоставленного товарного знака, так как соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют одинаковый круг потребителей и назначение. Услуги 35 класса МКТУ «*public relations; management of social media communities (связь с общественностью; управление сообществами в социальных сетях)*», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, представляют собой специализированную деятельность компаний по созданию благоприятного имиджа организации, ее представителей, конкретной личности, продукта или идеи в глазах общественности и социальных групп. Понятие "связи с общественностью" тесно связано с такими понятиями как реклама, агитация, маркетинг. В этой связи можно

сделать вывод об однородности указанных услуг с такими услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] как “продвижение товаров”.

Таким образом, знак по международной регистрации №1448556 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ *«updating and maintenance of data in computer databases; обновление и ведение данных в компьютерных базах данных»*, указанных в перечне международной регистрации №1448556, то они представляют собой самостоятельный вид услуг, относящийся к родовой группе информационно-справочных услуг, отличных по назначению и условиям оказания от услуг по продвижению товаров.

Что касается доводов заявителя о неоднородности услуг 42 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то коллегия сообщает, что в отношении международной регистрации №1448556 правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации только для услуг 35 класса МКТУ, поэтому возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 42 класса МКТУ не исследовалась при экспертизе заявленного обозначения.

В отношении довода заявителя о том, что знаки по международным регистрациям №1448556 и №833624 представляют собой серию знаков одной группы компаний, коллегия отмечает, что действующее законодательство в области товарных знаков не содержит нормы, предписывающей учитывать наличие у заявителя более раннего исключительного права на сходный товарный знак. Указанное обстоятельство не исключает также необходимости проведения экспертизы заявленного обозначения, в том числе его проверки на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того наличие товарного знака с более ранней датой приоритета, права на который принадлежат заявителю, к исключению, предусмотренному абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не относится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2020, отменить решение Роспатента от 06.04.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1448556 в отношении услуг 35 класса МКТУ “ updating and maintenance of data in computer databases ”.