

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РА РЕФЕРЕНС», Нижегородская обл, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023811881, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023811881 с приоритетом от 15.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.11.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023811881 для заявленных товаров 16, 20, 21, 24, 25, 28 и части услуг 35 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- «  » по свидетельству №828278, с приоритетом от 26.11.2020 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];

- «  » по международной регистрации №1678844, с приоритетом от 18.06.2022, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- «  » по международной регистрации №1676485, с приоритетом от 18.06.2022, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- сравниваемые услуги заявленного обозначения и услуги противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям № 1678844, № 1676485 относятся к разным видам услуг и не являются однородными;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №828278 действует в отношении узкого перечня услуг 35 класса МКТУ: «маркетинг в части публикаций программного обеспечения»;

- заявитель не ведет деятельность в области программного обеспечения в связи с чем с целью избежать малейшей угрозы смешения, просит экспертизу отредактировать перечень услуг 35 класса МКТУ, добавив формулировку «все указанные услуги 35 класса МКТУ не связаны с деятельностью в части программного обеспечения»;

- услуги в 35 классе МКТУ оказываются, обычно, на основании предварительно согласованных сторонами договоров, ввиду чего вероятность того, что потребитель перепутает лица, оказывающие услуги, отсутствует;

- поскольку товарный знак защищается именно в том виде, в котором он зарегистрирован, вероятность того, что потребитель при выборе услуг перепутает рассматриваемые логотипы сводится к нулю.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.11.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023817681 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание

информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат

фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги агентства по трудоустройству; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по вырезке новостей; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о

встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листовок; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях»; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; опросы социологические; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; услуги ресечеров; аудит деятельности предприятия; услуги бизнес – инкубаторов; организация торгово-закупочной деятельности; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой

трансформации; услуги рекламные и маркетинговые, предоставляемые посредством ведения блога, все указанные услуги 35 класса не связаны с деятельностью в части программного обеспечения».

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

С учетом даты подачи (15.11.2023) заявки №2023811881 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «РЕФЕРЕНС», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Референс», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023811881 испрашивается в белом, черном, фиолетовом, оттенках фиолетового, оттенках розового, оттенках голубого, оттенках синего цветового сочетания, в отношении скорректированных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным

«  », состоящим из стилизованной широкой полосы, на фоне которой расположены словесные элементы «REFERENCE PRO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в бирюзовом, тёмно-синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным

«  », состоящим из стилизованного квадрата, на фоне которого расположена латинская буква «R», выполненная оригинальным шрифтом, справа от которого расположены словесные элементы «Referans Pharmaceuticals LLC», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «Referans» отделен чертой от стальных элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным

«  », состоящим из стилизованного квадрата, на фоне которого расположены латинские буквы «RO», выполненные оригинальным шрифтом, справа от которых расположены словесные элементы «Referans OFTA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «Referans» отделен чертой от словесного элемента «OFTA». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1, 2, 3] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «Референс»/«REFERENCE»/«Referans». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают доминирующее

положение в знаках.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что обозначения включают в себя фонетически сходные словесные элементы: «Референс»/«REFERENCE»/«Referans».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «Рефе-»/«REFE-»/«Refe-» и сходством конечных «-ренс»/«-RENCE»/«-rans» частей, близким составом гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Референс» заявленного обозначения означает (от англ. reference — «справка», «отсылка», «ссылка») образец, пример или вспомогательное изображение, используемое художниками, дизайнерами, фотографами и другими специалистами для поиска идей, вдохновения и понимания деталей перед началом работы.

Словесный элемент «REFERENCE» противопоставленного товарного знака [1] имеет значение в английском языке и переводится как «ссылка», словесный элемент «Referans» противопоставленных знаков [2, 3] имеет значение во французском языке и переводится как «справочные материалы», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] включают в свой состав семантически сходные элементы «Референс»/«REFERENCE»/«Referans», смысловое значение которых хорошо известно российскому потребителю ввиду частого использования данных элементов.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия отмечает, что заявитель сократил изначально заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, ограничив их областью не связанной с деятельностью в части программного обеспечения.

Таким образом, анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листов; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях;

услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях; услуги рекламные, предоставляемые посредством ведения блога, все указанные услуги 35 класса не связаны с деятельностью в части программного обеспечения» заявленного обозначения являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «маркетинг в части публикаций программного обеспечения» противопоставленного товарного знака [1], с услугами 35 класса МКТУ «distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed material, samples]; advertising services relating to pharmaceutical and cosmetic products; targeted marketing» («распространение и распространение рекламных материалов [листовок, проспектов, печатных материалов, образцов]; рекламные услуги, связанные с фармацевтической и косметической продукцией; таргетированный маркетинг») противопоставленных знаков [2, 3], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области рекламы), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2024.