

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Бердухасом Алмазом Равиль улы, г. Пермь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746084 при этом установила следующее.

Заявка №2020746084 на регистрацию комбинированного обозначения



«*Юридическая компания Алмаз*» была подана на имя заявителя 24.08.2020 в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические».

Роспатентом принято решение от 28.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746084.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, входящие в заявленное обозначение словесные элемент «Юридическая компания», где юридический, ая, ое (лат. *juridicus* - судебный). прил., по знач. связанное с правовыми нормами, их изучением и практическим применением. Юридические науки (то же, что юриспруденция), компания- Форма организации предприятия, при которой его правосубъектность отличается от правосубъектности принимающих в нем участие лиц, см. Интернет - словари <http://https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1098902>, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/18142, и др.) не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ, поскольку характеризуют их, в том числе указывает на видовое наименование предприятия.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 205022 (с приоритетом от 28.08.2000), зарегистрированным на Публичное акционерное общество ""Научно-производственное объединение ""Алмаз"" имени академика А.А.Расплетина"", Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ.

- с товарными знаками « алмаз. ПРАВОВОЙ ЦЕНТР», «*АЛМАЗ*» по свидетельствам № 819770 с приоритетом от 26.02.2020, №790345 (с приоритетом от 31.10.2000), зарегистрированными на Кириченко Павел

Константинович, г. Новосибирск, в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «Юридическая компания Алмаза» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, поэтому они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов;
- заявитель не претендует на правовую охрану слова «Алмаз»;
- на этапе экспертизы заявителем было подано заявление на внесение изменений в заявленное обозначение путем исключения из него всех слов;
- противопоставленные товарные знаки не используются фактически в гражданском обороте;
- словесный элемент «Алмаза» грамматически связан со словесными элементами «Юридическая компания», что указывает принадлежность данной компании человеку по имени «Алмаз».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020746084.

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

С учетом даты подачи (24.08.2020) заявки №2020746084 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 пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное

комбинированное

обозначение



« » по заявке №2020746084 представляет собой стилизованное изображение венка, под которым расположены буквы «А» и «Б», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и слова «Юридическая компания Алмаза. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в светло-коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические».

Словесные элементы «Юридическая компания» (где: «юридический» - прил., по знач. связанное с правовыми нормами, их изучением и практическим применением; «компания» - торговое или промышленное предприятие, торгово-промышленное. См. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) согласно указанным семантическим значениям, в отношении испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ являются неохраноспособными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия. Данный вывод заявителем не оспаривается.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки,

содержащие словесный элемент «Алмаз», а именно: « **АЛМАЗ**» по свидетельству № 205022 [1] « **алмаз.** ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» по свидетельству № 819770 [2], «*АЛМАЗ*» по свидетельству № 790345 [3].

В противопоставленных товарных знака [1 и 2] словесный элемент «Алмаз» несет основную индивидуализирующую функцию знака, а в противопоставленном товарном знаке [3] он является единственным индивидуализирующим элементом.

Правовая охрана товарных знаков [1 и 3] распространяется на услуги 42 класса МКТУ. Противопоставленный товарный знак [2] действует в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является охраноспособный словесный элемент «Алмаза», именно на нем будет акцентировать внимание потребитель, в случае например, звуковой рекламы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков [1-3] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента [АЛМАЗ] в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Так, сравниваемые обозначения характеризуются тождественным звучанием словесной части [АЛМАЗ -], то есть 5 букв из 6, расположенных в одинаковой последовательности, имеют тождественное звучание. Различие состоит всего лишь в одну букву [-А], расположенной в конце заявленного обозначения и не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Согласно словарно-справочным источникам (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова) обозначение «АЛМАЗ» имеет значение драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью. Таким образом, сравниваемые обозначения имеют одно и то же семантическое значение, связи с чем являются семантически тождественными. При этом, коллегия отмечает, что довод заявителя о значении слова «Алмаз» в качестве значения имени не опровергает вывод о семантическом сходстве, поскольку противопоставленные товарные знаки [1-3] также могут быть восприняты в качестве указания на какого-либо человека по имени «Алмаз».

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений является второстепенным и не способным привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных элементов обозначений.

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.

В отношении степени сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает, что в состав заявленного комбинированного обозначения

полностью входит основной элемент противопоставленного товарного знака, и это вхождение обеспечивает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, следовательно, не представляется возможным признать степень сходства заявленного и противопоставленных товарных знаков низкой.

Анализ услуг 45 класса МКТУ *«услуги юридические»* заявленного обозначения показал, что данная услуга является однородной противопоставленным услугам 42 и 45 классов МКТУ товарных знаков [1-3], поскольку сравниваемые перечни либо содержат идентичные услуги, либо соотносятся как род-вид услуг (услуги юридические), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Довод об однородности сравниваемых перечней заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что фактически противопоставленные товарные знаки не используются в гражданском обороте, коллегия отмечает, что в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса

подлежат сравнению именно те услуги, в отношении которых действует правовая охрана.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2022, оставить в силе решение Роспатента 28.02.2022.