

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780813, при этом установлено следующее.



Товарный знак «  » по заявке № 2020726104 с приоритетом от 12.05.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.10.2020 за №780813 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Статус-Кво», Ставропольский край, г. Ставрополь, (далее – правообладатель) в отношении услуг 45 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 24.01.2006 г.;

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» является деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69);

- в качестве подтверждения факта осуществления вышеуказанной деятельности лицом, подавшим возражение, в период с 2019 по 2020 год, прилагаются договоры поручения и оказания юридических услуг;

- услуги по предоставлению юридических услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, являются однородными оспариваемым услугам 45 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780813 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Подтверждение регистрации оспариваемого товарного знака № 780813.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на лицо, подавшее возражение;
3. Договор оказания юридических услуг от «22» марта 2006 года и акт к нему;
4. Договор оказания юридических услуг от « 18» мая 2006 года акт к нему;
5. Договор оказания юридических услуг от «20» декабря 2006 года акт к нему;
6. Выписка по счету ПАО Татфондбанк (оригинал);
7. Договор на оказание юридических услуг №82-19/033 от 11.11.2019 г.;
8. Договор поручения №19-20/059 от 25.03.2020 г.;
9. Договор поручения №11-19/033 от 22.03.2019 г.;
10. Скриншот с сайта лица, подавшего возарежение;

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на правообладателя товарного знака №780813.

Правообладатель 12.09.2024 представил свой отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование и обозначение товарного знака № 780813 имеют разное зрительное восприятие, различительное семантическое и фонетическое значение, что обуславливает различную способность и восприятие потребителями спорного товарного знака и фирменного наименования;

- обе компании осуществляют свою деятельность в разных регионах и федеральных округах Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, не обосновал свою заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- в материалах возражения имеются всего три договора: два за 2019 г. и одно за 2020 г., что не может являться исчерпывающим доказательством осуществления лицом, подавшим возражение, в интересующий период времени фактической деятельности в сфере оказания юридических услуг;

- в соответствии с общедоступными сведениями ЕГРЮЛ имеются следующие компании, имеющие более раннюю дату регистрацию: Адвокатское бюро «СТАТУС-КВО» (г. Москва, ИНН:7705627072, ОГРН: 1047796843710) зарегистрировано 04.11.2004, основной вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права; Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-КВО» (г. Красноярск, ИНН:2465077401, ОГРН: 1032402651148) зарегистрировано 15.05.2003, основной вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права; Закрытое акционерное общество «АУДИТ-СТАТУС КВО» (г. Москва, ИНН:7710057501, ОГРН: 1027700059628) зарегистрировано 25.07.2002, основной вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права; Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-КВО» (г. Москва, ИНН:7722563245, ОГРН: 1057749287837) зарегистрировано 29.11.2005, основной вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права; Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-КВО» (г. Тюмень, ИНН:7204093648,

ОГРН: 1057200852147) зарегистрировано 14.10.2005, основной вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-КВО» (г. Пенза, ИНН:5835046935, ОГРН:1035802506860) зарегистрировано 07.04.2003, дополнительный вид деятельности ОКВЭД 69.10 - деятельность в области права;

- обозначение является юридическим термином из отрасли международного права, в силу чего часто употребляется юристами и неотделимо от деятельности юридических компаний, агентств и центров;

- обозначение товарного знака № 780813 получило широкую известность и приобрело различительную способность в ходе его использования правообладателем. Клиентами ООО «Юридический центр «Статус-КВО» являются крупные региональные компании из разнообразных сфер бизнеса: Zenden, ООО «АгроЛидер», ООО «СК «Эвилин», ООО «Иррико-Холдинг», Kraft Heinz.

К отзыву приложены:

12. Таблица с рекламой в сети «Интернет»;
13. Таблица с рекламой в СМИ (награды);
14. Таблица с отзывами;
15. Договоры на оказание юридических услуг;
16. Приходные кассовые ордера 2007 год;
17. Кассовая книга 2007 год;
18. Договоры с рекламными компаниями и договоры на продвижение ООО «ЮЦ «СТАТУС-КВО»;
19. Благодарственные письма.

Лицом, подавшим возражение, 17.09.2024 (см. приложение к протоколу заседания), 15.11.2024 и 09.01.2025 было дополнено возражение документами, подтверждающими, по его мнению, ведение деятельности по оказанию юридических услуг и использование фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также в настоящий момент в подтверждение своей заинтересованности в подаче настоящего возражения:

20. Договор поручения №09-20/033 от 06 февраля 2020 года с актом оказанных услуг;
21. Договор поручения №07-19/059 от 18 февраля 2019 года с актом оказанных услуг;
22. Договор на оказание юридических услуг №42-20/033 от 17 сентября 2020 года;
23. Договор на оказание юридических услуг от 21 июля 2020 года;
24. Договор поручения за 2023 год Договор поручения №84-23/076 от 15 февраля 2023 года с актом;
25. Договор поручения за 2022 год №67-22/065 от 19 июля 2022 года;
26. Договор поручения за 2024 №166-24/083 от 25 июня 2024 года и акт к нему;
27. Договор №156-24/080 на оказание юридических услуг от 07 июня 2024 года с актом;
28. Определение Арбитражного суда Республики Татарстан о возмещении судебных расходов от 18 декабря 2019 года №А65-21327/2018;
29. Определение Арбитражного суда Республики Татарстан о возмещении судебных расходов от 21 ноября 2023 года по делу №А65-18408/2022;
30. Определение Арбитражного суда Республики Татарстан о возмещении судебных расходов от 23 мая 2023 года по делу №А65-6242/2022 года;
31. Благодарственное письмо от «ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» от 30 мая 2013 года;
32. Благодарственное письмо от ООО «Альянс Авто» от 11 октября 2010 года;
33. Благодарственное письмо от ОАО «Таттелеком» от 10 ноября 2009 года;
34. Статья в «Бизнес Online»;
35. Договоры оказания юридических услуг и акты к ним за периоды 2006, 2007, 2019, 2020 гг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.05.2020) товарного знака по свидетельству №780813 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса,

могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по свидетельству № 780813 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием - Общество с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО», которое использовалось им до даты приоритета оспариваемого товарного знака при ведении деятельности однородной оспариваемым услугам 45 класса МКТУ. В качестве доказательств заинтересованности им представляются документы [20, 23-27], которые представляют собой договоры об оказании услуг (юридические услуги) за 2020, 2022, 2023 и 2024 гг. Вышеизложенное позволяет признать ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №780813 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного изобразительного элемента и словесных элементов «СТАТУС-КВО» и «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», выполненных заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» выведены из правовой охраны. Знак охраняется в синем, черном и белом цветовом сочетании, в отношении услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические];*

представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и основную индивидуализирующую функцию оспариваемого товарного знака выполняют слова «СТАТУС-КВО».

Отличительной частью фирменного наименования ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» является элемент «СТАТУС КВО» (где: «статус кво» - (от лат. status quo ante bellum положение, которое было до войны) (полит., юр.). Положение, существующее или существовавшее в какой-нибудь данный момент. См. Толковый словарь Ушакова.). Остальные элементы «Общество с ограниченной ответственностью РЮЦ» являются указанием на организационно-правовую форму компании и вид деятельности и не несут различительной функции.

Сравнение сильного элемента отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы фонетически и семантически тождественны.

Визуально оспариваемое обозначение и противопоставленное ему фирменное наименование имеют графические отличия, поскольку оспариваемый знак содержит

фантазийное изображение, однако графический критерий не является превалирующим при сравнении словесных обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемое оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Право на фирменное наименование ООО РЮЦ «СТАТУС КВО», согласно выписки из ЕГРЮЛ [2], возникло 24.01.2006, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.05.2020).

При этом, коллегия отмечает, что сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

В подтверждение ведения коммерческой деятельности лицом, подавшим возражение, были представлены Договоры оказания юридических услуг [3-5] от 26.05.2006, 18.05.2006, 20.12.2006, договоры поручения [8, 9, 21, 36] №19-20/059 от 25.03.2020, №11-19/033 от 22.03.2019, №07-19/059 18.02.2019, Договоры оказания юридических услуг №01/06 от 22.03.2006 года; Акт от 31.03.2006 к Договору оказания юридических услуг от «22» марта 2006 года; Акт от 30.04.2006 к Договору оказания юридических услуг от «22» марта 2006 года; Акт от 31.06.2006 к Договору оказания юридических услуг от «22» марта 2006 года; Договор оказания юридических услуг №02/06 от 18.05.2006 года; Акт от 18.05.2006 к Договору оказания юридических услуг от «18» мая 2006 года; Договор оказания юридических услуг №06/06 от 20.12.2006 года; Акт от 29.12.2006 к Договору оказания юридических услуг от «20» декабря 2006 года; Договор оказания юридических услуг №11/07 от 01.11.2007 года; Акт от 30.11.2007 к Договору оказания юридических услуг №11/07 от 01.11.2007 года; Договор оказания юридических услуг №1-10/07 от 01.10.2007 года; Акт от 31.10.2007 к Договору оказания юридических услуг №1-10/07 от 01.10.2007 года; Договор оказания юридических услуг №05/07 от 07.05.2007 года; Акт от 31.05.2007 к Договору оказания

юридических услуг №05/07 от 07.05.2007 года; Договор оказания юридических услуг №02/07 от 01.02.2007 года; Акт от 30.04.2007 к Договору оказания юридических услуг №02/07 от 01.02.2007 года; Договор оказания юридических услуг №01/07 от 01.02.2007 года; Акт от 30.04.2007 к Договору оказания юридических услуг №01/07 от 01.02.2007 года; Договор оказания юридических услуг №05/06 от 01.12.2006 года; Акт от 31.12.2006 к Договору оказания юридических услуг №05/06 от 01.12.2006 года; Договор оказания юридических услуг №06/06 от 20.12.2006 года; Акт от 20.12.2006 к Договору оказания юридических услуг №06/06 от 20.12.2006 года; Договор оказания юридических услуг 04/06 от 02.11.2006 года; Акт от 05.12.2006 к Договору оказания юридических услуг 04/06 от 02.11.2006 года; Договор оказания юридических услуг №03/06 от 10.08.2006 года; Акт от 31.08.2006 к Договору оказания юридических услуг №03/06 от 10.08.2006 года; Договор №57-19/033 от 01.10.2019 года и акт к нему от 02.10.2019 года; Договор поручения от 25.03.2020 года и акт к нему от 27.03.2020 года; Договор поручения №09-20/033 от 06.02.2020 года; Договор поручения 90-19/033 от 20.01.2020 года и акт к нему от 07.02.2020 года; Договор 54-19/033 от 11.09.2019 года и акт к нему от 19.09.2019 года; Акты к договору абонентского юридического обслуживания №6 от 17.12.2019 года, от 31.10.2020 года и от 30.04.2020 года.

Проанализировав вышеуказанные документы, коллегией установлено, что лицо, подавшее возражение, вело деятельность по оказанию юридических услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.05.2020). Так, например, согласно договору №90-19/033 на оказание юридических услуг от 20.01.2020, где ООО РЮЦ «СТАТУС КВО», выступавшее в качестве исполнителя, по заданию заказчика (ООО «Алабуга Девелопмент») оказало следующие услуги: провести анализ судебной перспективы спора, в который также входит выработка правовой позиции в судебном споре, оценка перспектив судебного дела, составление правового заключения и другие юридические действия. Данный договор был исполнен в полной мере, о чем свидетельствует акт № 26 от 07 февраля 2020 г. Согласно договору поручения № 07-19/059 от 18.02.2019 ООО РЮЦ «СТАТУС КВО»,

выступавшее в качестве поверенного, осуществляло от имени и за счет доверителя юридические действия, представляло интересы доверителя в Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде г. Самаре. Данный договор был исполнен в полной мере, о чем свидетельствует представленный в материалы дела акт № 36 от 31 января 2019 г.

Также в материалы дела представлены благодарственные письма [31-33] от: «ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» от 30 мая 2013 года; ООО «Альянс Авто» от 11 октября 2010 года; ОАО «Таттелеком» от 10 ноября 2009, в которых отмечается профессионализм деятельности ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» как юридического партнера.

Вместе с тем, следует отметить, что представленный в материалы дела договор на оказание юридических услуг №82-19/033 от 11.11.2019 г. [7] не может быть принят, в качестве доказательств возникновения более ранних прав на фирменное наименование, поскольку исполнителем по данному договору выступает иное лицо - ИП Гарифуллин Р.С. (ИНН 165505489908). Пункт 2 статьи 1474 Кодекса гласит, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось предоставлением юридических услуг. Данная деятельность является однородной всем оспариваемым услугам 45 класса МКТУ *«арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические];*

управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения», поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того круга потребителей.

Довод правообладателя относительно того, что помимо лица, подавшего возражение, зарегистрировано множество иных юридических лиц, имеющих в своем наименовании отличительную часть «СТАТУС КВО», не приводит к выводу о том, что у лица, подавшего возражение, не возникло более раннее право на фирменное наименование и им фактически не вводились в гражданский оборот услуги однородные оспариваемым услугам 45 класса МКТУ.

Из вышеизложенного анализа следует, что у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №780813 недействительным полностью.