

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Долг списан», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1028443, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «Долг Списан и Точка» по заявке №2023711534 с приоритетом от 16.02.2023 зарегистрирован 11.06.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1028443 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Долг Списан - и Точка», Республика Башкортостан (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- исключительное право на фирменное наименование «Долг списан» лица, подавшего возражение, возникло значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение лица, подавшего возражение, представляет собой организационно-правовую форму и собственно основную часть фирменного наименования – «Долг списан», в свою очередь, оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение со словесным элементом «Долг Списан и Точка», следовательно, имеется сходство по семантическому, графическому и фонетическому признакам;

- основным видом деятельности компании ООО «Долг списан» является «деятельность в области права»;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны услугам оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1028443 недействительным полностью.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Копия выписки ОГРН 1131650006597;
2. Документы об использовании фирменного наименования.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая требования статьи 1483 Кодекса. Все условия для регистрации были соблюдены;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным фирменным наименованием;

- несмотря на то, что обе компании действуют в сфере юридических услуг, оспариваемый товарный знак охватывает более широкий спектр услуг, включая, но не ограничиваясь, консультациями по банкротству и финансовому праву. Важно

отметить, что наличие общего вида деятельности не означает автоматической однородности услуг. Каждое юридическое направление имеет свои особенности и целевую аудиторию, что исключает возможность путаницы среди потребителей;

- право на использование обозначения не является абсолютным и не исключает возможность регистрации других товарных знаков, если они не создают путаницы среди потребителей. Компания правообладателя соблюдает все требования законодательства и имеет полное право на регистрацию своего товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2024, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1028443.

С отзывом были представлены следующие материалы:

3. Копия выписки ОГРН 1230200001855.

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

С учетом даты (16.02.2023) приоритета товарного знака по свидетельству №1028443 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 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.

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 пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение  «Долг Списан и Точка», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной сонеты, на фоне которой расположена русская буква «Д». Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «Долг Списан и Точка», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «Долг списан и точка» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, синем, белом цветовом сочетании, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №1028443 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности 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).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Долг Списан»/«Долг списан».

Так, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесные элементы «Долг Списан», показал, что указанные словесные элементы являются семантически тождественными с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Долг списан», поскольку сравниваемые обозначения несут одинаковую смысловую нагрузку, относящуюся к сфере юридических услуг.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы «Долг Списан»/«Долг списан» являются фонетически тождественными, что обусловлено, входящими в их состав фонетически тождественными словесными элементами.

Наличие в оспариваемом обозначении словесного элемента «и Точка» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «Долг Списан и Точка» вызывает прямые ассоциации с деятельностью, которая направлена на оказание юридических услуг в области списания долгов.

Таким образом, словесный элемент «и Точка» не изменяет смыслового значения слов «Долг Списан» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словесными элементами «Долг Списан».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Долг списан» возникло 22.04.2020, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №1028443 (16.02.2023) [1].

ООО «Долг списан» ведет хозяйственную деятельность в области оказания услуг в юридической сфере.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «Долг списан» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «Долг списан» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1028443.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность, собственно, наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2020 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «Долг списан» при осуществлении деятельности в сфере оказания юридических услуг.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [2], а именно договор оказания юридических услуг №ПП-12-04-2020-2, с подтверждением о его исполнении, подтверждающий факт ведение юридической деятельности, где лицо, подавшее возражение, является исполнителем услуг в области списания долгов.

Также, были представлены документы (акт выполненных работ №55 от 08.04.2021) на оказание юридических услуг: анализ кредитных договоров, составление претензий, составление и подача исковых заявлений в суд общей юрисдикции, формирование документов, консультации и т.д.

Все договоры были заключены ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с оказанием юридических услуг, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с услугами 45 класса МКТУ «исследования юридические; представление интересов в суде; услуги адвокатские; услуги консультационные; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические; услуги юридического наблюдения» оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше, услуг 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что сравниваемые услуги относятся к одному виду (услуги юридические), имеют сходные характерные особенности, имеют одинаковое назначение, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно, наименование юридического лица, которое сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, осуществляемых ООО «Долг списан», с указанными выше услугами 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по

свидетельству №1028443, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1028443 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1028443 недействительным полностью.