

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720678/50, поданное ООО «ЮСТ», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2007720678/50 с приоритетом от 09.07.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой художественно-графическую композицию, состоящую из словесного элемента «ЮСТ», выполненного буквами русского алфавита серого цвета, и размещенного под ним стилизованного изображения прямоугольника серого цвета с расположенным внутри него словесным обозначением «юридическая фирма», выполненным буквами русского алфавита белого цвета. Композиция выполнена на фоне желтого цвета. Предоставление правовой охраны знаку обслуживания испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.05.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ЮСТ» по свидетельству №258113 (1), «ЮС» по

свидетельству №156730 (2), «YUS ЮС» по свидетельству №283529 (3), ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных услугам 35, 45 классов МКТУ заявленного перечня.

Словесный компонент «юридическая фирма» является неохраняемым элементом обозначения, т.к. не обладает различительной способностью, представляет собой наименование организации, указывает на назначение оказываемых услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- услуги в перечне противопоставленного товарного знака (1) не являются однородными услугам, приведенным в заявке №2007720678/50, в связи с чем данный знак не может являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- рассматриваемое обозначение и товарный знак (2) имеют некоторое звуковое сходство, но при этом близость состава гласных и согласных звуков, а также близость звуков, составляющих обозначения в целом, незначительна. В словесном элементе «ЮСТ» заявленного обозначения буква «Т» составляет 1/3 обозначения и представляет собой глухой согласный звук, что существенным образом отличает обозначение «ЮСТ» от обозначения «ЮС»;

- графическое различие заявленного обозначения и знака (2), заключающееся в использовании в знаках разных цветов, разных шрифтов, порождает разное общее зрительное впечатление и ослабляет сходство обозначений в целом;

- смысловое различие вышеуказанных обозначений обусловлено тем, что слово «ЮС» является названием двух букв славянской азбуки, а исследуемое обозначение включает в себя фантазийное слово «ЮСТ» и словосочетание «юридическая фирма», указывающее на оказание заявителем услуг в юридической сфере;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (3) не являются фонетически сходными, поскольку они состоят из разного количества слов, слогов, различаются составом гласных и согласных звуков; отсутствует также звуковое вхождение одного обозначения в другое;

- отсутствует графическое сходство указанных обозначений, т.к. расположение букв по отношению друг к другу в сравниваемых обозначениях различно, они выполнены буквами разного алфавита и в разных цветах, что приводит к разному общему зрительному впечатлению;

- противопоставленный знак (3) и заявленное обозначение имеют различный смысл и вызывают у потребителей различные ассоциативные представления, поэтому различаются по семантическому признаку сходства;

- учитывая вышеизложенное заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг;

- вместе с тем, заявленное обозначение воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя ООО «ЮСТ». Словесное обозначение «ЮСТ» используется заявителем при оказании юридических услуг на протяжении длительного времени, в связи с чем, в сознании потребителя уже установилась взаимосвязь между используемым обозначением и хозяйствующим субъектом, который оказывает юридические услуги с 1992 года, что подтверждается представленными документами (4-15).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007720678/50 в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства Московской регистрационной палаты №010.634 (4);
- копия Учредительного договора о создании ТОО «ЮСТ» от 15.03.1992 (5);
- копия Устава ТОО «ЮСТ» (6);
- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах №10634-иу от 22.07.1999 (7);
- копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах №10634-иу от 22.11.1999 (8);
- копия Учредительного договора ООО «ЮСТ» от 15.12.1998 (9);

- копия Устава ООО «ЮСТ» (10);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (11);
- копия свидетельства о постановке ООО «ЮСТ» на учет в налоговом органе (12);
- копия договора от 16.10.1995 (13);
- копия соглашения от 06.06.2000 (14);
- копия договора об оказании юридических услуг от 23.07.2007 (15).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.07.2007) поступления заявки №2007720678/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение по заявке №2007720678/50 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ЮСТ», выполненного жирным шрифтом серого цвета заглавными буквами русского алфавита, и расположенного под ним горизонтально ориентированного прямоугольника серого цвета, в котором помещено словосочетание «юридическая фирма», выполненное буквами русского алфавита белого цвета. Вышеописанные элементы знака выполнены на фоне желтого цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Основным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ЮСТ», расположенный в центральной части знака и выполненный жирным шрифтом, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, и на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой стилизованное изображение словесного элемента «ЮСТ», выполненного в виде заглавных букв русского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05, 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «ЮСТ» в знаке (1) в силу оригинальной художественной проработки не утрачивает словесного характера, в связи с чем анализ на тождество и сходство проводится в отношении данного элемента.

Противопоставленный словесный товарный знак (2) включает в себя две заглавные буквы русского алфавита «ЮС», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) является комбинированным и состоит из выполненного в центре обозначения стилизованного изобразительного элемента, слева и справа от которого расположены словесные элементы «YUS» и «ЮС», исполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Слово «YUS» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ЮС». Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3) по фонетическому фактору сходства показал, что они состоят из разного количества букв, разного состава согласных букв, звуков. Необходимо учесть, что в обозначениях, состоящих из малого количества букв, т.е. коротких словах, каждая буква имеет фонетическое значение. Так, слово «ЮСТ» в отличие от противопоставленных словесных элементов содержит в конце слова букву «Т», которая придает обозначению дополнительную существенную различительную способность. Буква «Т» хоть и является глухой согласной, но четко произносится, что приводит к звуковому отличию сравниваемых знаков. Вместе с тем, заявленное обозначение помимо «основного» словесного элемента «ЮСТ» включает в себя словосочетание «юридическая фирма», что также отличает фонетически сравниваемые знаки.

Семантически исследуемые обозначения также следует признать несходными, т.к. слово «ЮС» представляет собой название двух букв славянской азбуки, обозначавших в старославянском языке носовые гласные, в то время как заявленный словесный элемент «ЮСТ» является сокращением от слова «юстиция» (лат. *justitia* — справедливость, законность, от *jus* — право), термин, обозначающий всю совокупность судебных учреждений, их деятельность ([правосудие](#)), а также судебное ведомство.

По графическому признаку сходства сравниваемые знаки отличаются графическим изображением и расположением слов в знаках, цветовой гаммой, использованием букв различного алфавита. Таким образом, сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом несхождении.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2007720678/50 и противопоставленные товарные знаки (2, 3) не являются сходными до степени смешения.

В связи с установлением отсутствия сходства до степени смешения между рассматриваемым товарным знаком и противопоставленными знаками (2, 3) анализ однородности услуг не является необходимым.

Коллегией также принято во внимание, что представленные заявителем материалы (4-15) свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением узнаваемости как средства индивидуализации юридических услуг, оказываемых заявителем, что, в свою очередь, иллюстрирует отсутствие смешения обозначений в гражданском обороте.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу включения в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «ЮСТ».

Визуально сравниваемые обозначения отличаются, т.к. заявленное обозначение является комбинированным, включает изобразительный элемент, состоит из трех слов, выполнено в цвете, а противопоставленный знак (1) представляет собой единственное слово, состоящее из оригинально выполненных трех букв, в черно-белом цветовом сочетании. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом осуществляется в силу превалирования фонетического и семантического факторов сходства.

Таким образом, рассматриваемое обозначение по заявке №2007720678/50 и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными до степени смешения в целом.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими

или промышленными предприятиями» являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1), т.к. они относятся к одной сфере деятельности (реклама, менеджмент), преследуют одни и те же цели, имеют одно и то же назначение.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве заявленного обозначение по заявке №2007720678/50 и противопоставленного товарного знака (1) в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словосочетание «юридическая фирма» является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, представляя собой видовое наименование организации, указывающее на назначение оказываемых услуг. Неохраноспособность данных элементов заявителем в возражении не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.08.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- Г
- (526) юридическая фирма.
- (591) серый, желтый, белый.
- (511) 35 - консультации по вопросам штата сотрудников; поиск поручителей; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление отчетов о счетах; экспертиза деловая.
- 45 - арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; поиски юридические; посредничество в оказании персональных или социальных услуг; регистрация доменных имён; управление делами по авторскому праву; услуги юридические.
- Г

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.