

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2019, поданное ООО «Юридический центр «Статус-Кво», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713898 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018713898, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.02.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «авторучки; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]», а также всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, вместе с тем, в отношении иных заявленных товаров 16 класса МКТУ, а также всех услуг 36 и 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому в отношении

части товаров 16 и всех услуг 36 и 45 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до

степени смешения с товарным знаком « **СТАТУС КВО** » по свидетельству №465678 с приоритетом от 10.056.2011, зарегистрированным на имя ЗАО «ТранзитЭнерго», г. Казань, в отношении товаров и услуг 16, 35, 35, 45 классов МКТУ, признанных однородными для части заявленных товаров 16 класса МКТУ «бланки; календари» и всех услуг 36 и 45 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- в состав заявленного обозначения включен изобразительный элемент в виде стилизованных фигур, выполненных линиями синего цвета визуалью изображая комбинацию букв английского алфавита: «S», расположенную в центре «Q», которые позволяют обозначению выполнять индивидуализирующую функцию в их совокупности и взаимосвязи, придавая обозначению смысловую нагрузку, связанную с видом оказываемых юридическим центром услуг. Словесный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, акцент направлен на графический элемент, который в противопоставленном товарном знаке отсутствует. В связи с изложенным, зрительное впечатление, создаваемое заявленным обозначением, отличается от зрительного восприятия противопоставленного знака, что позволяет их рассматривать как самостоятельные, независимые друг от друга обозначения;

- в заявленном обозначении содержится словосочетание «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», которое является неохраняемым элементом, однако, ввиду его композиционного положения в составе обозначения акцентирует на себе внимание наряду со словесным элементом «СТАТУС-КВО», следовательно, влияет на запоминание товарного знака потребителями именно в значении, символизирующем область деятельности заявителя, которая принципиально отличается от области деятельности ЗАО «ТранзитЭнерго», тем самым, исключая введение в заблуждение потребителей и иных лиц;

- фирменное наименование лица, подавшего настоящее возражение - ООО «Юридический центр «Статус-Кво», по сути, дублирующее словесное обозначение заявленного обозначения. Упомянутое фирменное наименование зарегистрировано ранее

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 465678 и более 11 лет широко используется на российском рынке при оказании широкого спектра юридических услуг;

- услуги 45 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными, поскольку имеют различное назначение;

- письмо, направленное заявителем правообладателю противопоставленного товарного знака, было возвращено с почты России. Сведения о месте нахождения «ТранзитЭнерго» с 2014 года, указанные в Государственном реестре, недостоверны. Также отсутствуют положительные финансовые показатели деятельности общества за последние несколько лет, при этом зафиксированы решения о приостановке операций по счетам компании в банках Российской Федерации, что в целом, ставит под сомнение факт осуществления деятельности ЗАО «ТранзитЭнерго» (правообладателем товарного знака по свидетельству № 465678).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

16 - авторучки; бланки; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]; календари.

35 - аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; 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; обзоры печати; обработка текста; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; услуги по переезду предприятий; экспертиза деловая.

36 - анализ финансовый; взыскание арендной платы; консультирование по вопросам задолженности; экспертиза налоговая.

45 - услуги по разрешению споров; арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; лицензирование интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; исследования юридические; представление интересов в суде; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; управление юридическое лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2018) поступления заявки №2018713898 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «СТАТУС-КВО», «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. В верхней части знака помещена композиция из латинских букв «Q» и «S», воспринимаемая, в первую очередь, в качестве оригинального изобразительного элемента (шестиугольника и вписанной в него ломаной линии, от нижней части шестиугольника отходит прямая линия). Согласно словарно-справочным источникам информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) словесный элемент «СТАТУС-КВО» означает «существующее или существовавшее на определенный момент политическое, правовое или иное положение, о сохранении или восстановлении которого идет речь». Как указано заявителем в материалах заявки, словесный элемент «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» является неохраняемым элементом заявленного обозначения. Предоставление правовой охраны испрашивается в синем, черном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 35, 36, 45 классов МКТУ, приведенных в возражении.

Противопоставленный товарный знак « **СТАТУС КВО** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 и услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака показал, что они являются сходными в силу того, что в их состав входят

словесные элементы «СТАТУС КВО» («СТАТУС-КВО»), на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей при восприятии комбинированных обозначений и которые осуществляют основную индивидуализирующую функцию в них. Указанные словесные элементы являются фонетически и семантически тождественными, а также имеют сходное графическое начертание, чем обусловлено сходство знаков в целом.

Словосочетание «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» часто используется различными лицами в своей хозяйственной деятельности, выполнен мелким шрифтом, является неохранным элементом заявленного обозначения, в связи с чем обладает слабой индивидуализирующей функцией и наличие данного элемента не способно привести к выводу о различном восприятии сравниваемых обозначений.

Заявитель указывает, что отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака обеспечивается за счет включения в состав заявленного обозначения оригинального изобразительного элемента. Вместе с тем, в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию выполняет именно словесный элемент, который легче запоминается (в отличие от графического элемента, состоящего из шестиугольника и изогнутых линий) и на котором в первую очередь акцентируется внимание при восприятии обозначений. Кроме того, в данном случае графические различия носят второстепенное значение в связи с высокой степенью фонетического и семантического сходства знаков.

Доводы заявителя о длительном использовании фирменного наименования «СТАТУС - КВО», а также об отсутствии использования противопоставленного знака его правообладателем не подлежат учету при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего анализируются сходство / тождество сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака.

Сравнительный анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ «бланки; календари» заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ «карточки» товарного знака по свидетельству №465678, поскольку относятся к одному виду продукции – «полиграфическая продукция» и могут производиться одним лицом, а также иметь совместные условия реализации.

Услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; взыскание арендной платы; консультирование по вопросам задолженности; экспертиза налоговая», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к консультативным, финансовым услугам (финансовая услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, см. Федеральный закон «О защите конкуренции» за №135-ФЗ от 26.07.2006 в редакции от 27.12.2018). Противопоставленный товарный знак также зарегистрирован в отношении консультативных и финансовых услуг (например, услуги 36 класса МКТУ «информация финансовая; консультации по вопросам финансов» и др.). В связи с тем, что сравниваемые виды услуг относятся к одной родовой группе, они признаются однородными. Коллегия усматривает, что упомянутые виды услуг могут исходить от одного лица и оказываться в отношении одинакового круга потребителей.

Услуги 45 класса МКТУ «услуги по разрешению споров; арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; лицензирование интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; исследования юридические; представление интересов в суде; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; управление юридическое лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц» заявленного обозначения однородны по отношению к услугам 45 класса МКТУ «посредничество в оказании персональных или социальных услуг; регистрация доменных имен». Так, сравниваемые виды услуг могут быть оказаны одним и тем же лицом (например, юридической компанией), в отношении одинакового круга потребителей (например, заинтересованных в получении юридической помощи), а также быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Опасность смешения сравниваемых товаров и услуг высока в силу высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, обусловленного включением в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «СТАТУС КВО» / «СТАТУС - КВО».



Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а также всех услуг 36 и 45 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 16, 36, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2019.**