

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2023, поданное компанией Адекко Груп АГ, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021754031, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LHN LEE HESHT HARRISON**» по заявке №2021754031 подано 25.08.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ:

35 - консультационные услуги в сфере подбора и аутсорсинга персонала.

41 - консультационные услуги в сфере карьеры и профориентации; образовательные мероприятия в сфере подбора персонала, карьеры, профориентации и аутсорсинга персонала.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.07.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака с указанием буквосочетания «LHN» неохраняемым элементом в составе товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «LHN» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В заключении по результатам также отмечено, что на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака при условии представления содержащихся в соответствующих документах фактических сведений, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке.

В своем ответе заявитель предоставил дополнительные материалы, доказывающие, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, однако, изучив предоставленные документы и сведения, экспертиза пришла к выводу, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об интенсивности использования и территории оказания услуг, об объемах затрат на рекламу, длительности и интенсивности рекламы услуг, о степени информированности потребителя о заявлении обозначении, включая результаты социологический опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах.

При этом следует отметить, что доводы заявителя относительно наличия международных регистраций на его имя, не являются убедительными и не могут служить основанием для изменения вышеуказанного мнения экспертизы.

Также отмечено, что приведенные заявителем примеры регистраций и решения СИП, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не

имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению, поэтому не могут выступать в качестве убедительного довода в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «LHN» заявленного обозначения представляет собой аббревиатуру, образованную из первых букв фирменного наименования компании LEE HECHT HARRISON - компании, которая является аффилированной с компанией-заявителя;
- данная аббревиатура обладает запоминающимся буквосочетанием, которое при произнесении обретает словесный характер (элэйчэйч), и имеет вполне определенную семантику (поскольку является аббревиатурой), поскольку и фирменное наименование, и его аббревиатура включены в товарный знак, то потребитель, когда видит данный товарный знак, очевидно соотносит обозначение и элемент, представляющий аббревиатуру данного слова;
- согласно информации из Большой Русской Энциклопедии под редакцией Ю.С. Осипова «аббревиатура - это слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него; Толковый словарь С.И. Ожегова также указывает, что аббревиатура – это сложносокращенное слово.

В подтверждение вышеуказанных доводов заявитель ссылается на ряд судебных решений – по делу №СИП-271/2020 (обозначение « GPN»); №СИП-255/2021

(обозначение « ГПН»); по делу №СИП-467/2021 (обозначение « NTG | Nordic Transport Group»).

Заявитель полагает, что элемент «LHN» и фирменное наименование «LEE HECHT HARRISON», от которого образована данная аббревиатура, включены в заявленное обозначение, следовательно, именно в результате совместного визуального восприятия обоих элементов сразу российский потребитель может соотнести, что элемент «LHN» является аббревиатурой словосочетания «LEE HECHT HARRISON». Такое визуальное

восприятие возможно в силу пространственного расположения элементов (сначала указана аббревиатура и далее размещена расшифровка данной аббревиатуры) и отсутствия в товарном знаке каких-либо иных словесных элементов.

Подтверждением факта того, что потребителем известен элемент «LHH» именно как аббревиатура обозначения «LEE HECHT HARRISON» может служить информация, опубликованная в открытом доступе в сети интернет:

- информация с одного из крупнейших сайтов по поиску вакансий HeadHunter (hh.ru);
- информация из открытых источников о проведении заявителем различных тренингов, курсов и иных образовательных мероприятий на территории России до даты подачи заявки, в частности, публикация о проведении онлайн курса «Стань сертифицированным консультантом по аутплейсменту с LHH Россия», который стартовал 1 декабря 2020 года;
- информация с вебсайта Википедии, где указано о деятельности заявителя в России, компания которого присутствует в России с 2002 года. В 2008 году произошло слияние кадровых агентств Adecco и Avanta, компании объединились под брендом Adecco Russia, и в 2012 году на рынок был выведен новый для России бренд — Lee Hecht Harrison (LHH). LHH — глобальная компания, входящая в Adecco Group и предоставляющая решения в области развития карьеры и талантов: управление и развитие карьеры, коучинг, оценка, управление изменениями;
- публикация в HR онлайн-журнале (24.01.2012), анонсирующая запуск нового бренда заявителя Lee Hecht Harrison (LHH), в частности, в данной публикации содержится информация, что «с 2012 года Adecco Group Russia запускает новый для России бренд — Lee Hecht Harrison. Lee Hecht Harrison (LHH) — глобальная компания, входящая в Adecco Group и предоставляющая следующие решения в области управления человеческим капиталом: Аутплейсмент (Career Transition); Коучинг (Leadership Development); Ассесмент и оценка (Career Development); Управление изменениями (Change Management).

Таким образом, по мнению заявителя, все вышеизложенное очевидно доказывает интенсивное, длительное использование заявителем обозначения LHH Lee Hecht

Harrison на территории Российской Федерации. Благодаря интенсивному и непрерывному использованию на территории Российской Федерации в течение последних 10 лет, элемент «LHH» стал ассоциироваться исключительно с услугами, оказываемыми компанией-заявителем и ее аффилированными лицами и восприниматься именно как аббревиатура наименования Lee Hecht Harrison.

В возражении также приведена информация о заявителе (Адекко Груп АГ), который публикует обновленную информацию о своей деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности и предоставляет отчет о соблюдении Глобального договора ООН, имеет официальный сайт в сети Интернет - www.adecco.com и его русскоязычную версию - www.adecco.ru, а также имеет собственную страницу в социальной сети Facebook с большим числом постоянных подписчиков.

В качестве дополнительного аргумента в пользу того, что обозначение «LHH LEE HECHT HARRISON» имеет различительную способность, заявитель ссылается на регистрацию на его имя большого количества товарных знаков на территории многих стран мира без дискламации элемента «LHH»: Швейцария - страна происхождения заявленного обозначения; страны Европейского Союза (23 страны); Великобритания; Австралия; Бразилия; Колумбия; Израиль; Коста-Рика; Тайвань; ОАЭ, а также на международные регистрации, включающие только элемент «LHH»: Швейцария, ЕС (23 страны), Великобритания, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Гонконг.

Также заявитель ссылается на то, что товарный знак «LEE HECHT HARRISON» по международной регистрации № 729430 охраняется на территории Российской Федерации с датой конвенционного приоритета от 29 сентября 1999 года, а также товарный знак «LEE HECHT HARRISON» зарегистрирован во многих других странах мира.

Анализируя и суммируя все вышеизложенное, заявитель утверждает, что элемент «LHH» обладает также и приобретенной различительной способностью в результате его интенсивного, длительного использования на территории Российской Федерации, до даты подачи данной заявки.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг без исключения из правовой охраны элемента «LHH».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из Википедии по слову «Аббревиатура» (1);
- распечатка из толкового словаря С.И. Ожегова (2);
- Решения Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по делу № СИП-271/2020; от 14.03.2022 по делу № СИП-255/2021; от 22.09.2021 по делу № СИП-467/2021; от 28.07.2014 по делу № СИП-509/2014 (3);
- информация с вебсайта HeadHunter (hh.ru) (4);
- информация из открытых источников о проведении заявителем различных тренингов, курсов и иных образовательных мероприятий на территории России до даты подачи заявки (5);
- информация с вебсайта Википедии (6);
- публикация в HR онлайн-журнале (7);
- информация о заявителе (8);
- свидетельство о регистрации товарного знака «LHH LEE HECHT HARRISON» на территории иностранных государств (9);
- свидетельства о регистрации товарного знака «LHH» на территории иностранных государств (10);
- заключение Палаты по патентным спорам от 21.03.2019 (Приложение к решению Роспатента от 05.04.2019 по заявке № 2017707071) (11);
- заключение Палаты по патентным спорам от 05.09.2013 (Приложение к решению Роспатента от 18.10.2013 по международной регистрации № 856208) (12);
- сводная таблица регистраций (13);
- распечатки международных регистраций с переводом (14).

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

С учетом даты (25.08.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**LHH LEE HECHT HARRISON**», включающее сочетание букв LHH и словесные элементы LEE HECHT HARRISON, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия данного буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака – адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Следует отметить, что буквосочетание «LHH», представляющее собой три согласные буквы латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом и лишенные каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, и словесные элементы «LEE HECHT HARRISON», которые, как указывает заявитель, представляют собой имя собственное – фирменное наименование компании, входящей в состав компании, выполнены в одну строку, буквосочетание «LHH» не выделено каким-либо образом.

Пространственное расположение элементов в одну строку и одинаковый размер заглавных букв одного стандартного шрифта не позволяет безусловно и однозначно признать, что буквосочетание «LHH» визуально будет восприниматься средним российским потребителем в качестве аббревиатуры.

Кроме того, следует учитывать, что фонетически восприятие буквосочетания «LHH» (ЭлЭйчЭйч) существенно отличается от произношения первых букв словесных элементов «LEE HECHT HARRISON» (Ли Хечт Харрисон), в силу их фонетических

особенностей, когда одна и та же буква может иметь несколько вариантов звучания, в зависимости от положения в слове (<https://the-world.ru/lingvistika/phonetics/357-fonetika-anglijskogo-yazyka>).

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкоznании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Признаками слова являются: определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизведимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение.

Слова, обладая своим значением, являются строительным материалом высказывания, с помощью которого говорящий оформляет свою мысль. Каждое слово берет на себя выражение части смысла целого. Источник: <https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-slovo.html>.

Таким образом, для признания буквосочетания «ЛНН» англоязычной аббревиатурой, образованной путем сложения трех букв «LEE HECHT HARRISON» по начальным звукам входящих в него слов, средний российский потребитель должен воспринимать это сочетание слов как грамматически и семантически связанное. Соответственно, для него должен быть понятен смысл этих слов, в том числе в качестве фирменного наименования.

Вместе с тем, материалы возражения не дают возможности установить степень известности среднему российскому потребителю, в том числе адресной группе

потребителей услуг, компании с таким фирменным наименованием в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Довод возражения об интенсивном и длительном использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации, носит декларативный характер, поскольку в доказательство этого представлены различные публикации (7), содержащие одинаковую информацию о том, что «...в 2012 году на рынок был выведен новый для России бренд — Lee Hecht Harrison (LHH). LHH — глобальная компания, входящая в Adecco Group и предоставляющая решения в области развития карьеры и талантов: управление и развитие карьеры, коучинг, оценка, управление изменениями».

Также фрагментарно информация о компании с фирменным наименованием Lee Hecht Harrison содержится в справочных материалах о заявителе (4) – (6). Представляется, что информация, содержащая сведения о том, что на российский рынок в 2012 году был выведен новый бренд, явно недостаточно для обоснованного вывода о длительном и интенсивном его использовании.

Что касается представленной информации (5) о проведении онлайн курса «Стань сертифицированным консультантом по аутплейсменту с LHH Россия», старт которому был дан в декабре 2020 года, то в отсутствии сведений о посещаемости сайтов, на которых была размещена эта информация, и количестве слушателей курсов, получивших сертификаты о его прохождении, территории распространения сведений о проведении онлайн-курса, указанная информация не может служить достоверным источником для вывода об известности российскому потребителю обозначения «Lee Hecht Harrison» в качестве фирменного наименования компании, при том, что услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (консультации в сфере подбора и аутсорсинга персонала), на территории Российской Федерации продвигала компания Adecco Russia, а также об интенсивной деятельности заявителя на территории Российской Федерации с использованием заявленного обозначения.

Таким образом, буквосочетание «LHH» не отвечает совокупности перечисленных признаков слова, поскольку словесные элементы, включенные в состав заявленного обозначения, не образуют устойчивого словосочетания, представляющего соединение

самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для отдельного обозначения понятийной единицы, соответственно отсутствуют основания для вывода о том, что эти элементы образуют цепочку слов, несущую в себе очевидное для среднего российского потребителя смысловое значение.

В этой связи коллегия полагает правомерным вывод об отсутствии у буквосочетания «LHN» различительной способности и, соответственно, о включении его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку товарные знаки, на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Регистрация знака в ЕС и ведомствах по интеллектуальной собственности других стран не является основанием для автоматического признания охраноспособности элемента «LHN» на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2022.