

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 поступившее 04.12.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НЭО «Лигал Гарант», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019733854, при этом установила следующее.



Обозначение « **ЛИГАЛ ГАРАНТ** » по заявке № 2019733854, поданной 12.07.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 44 и 45 классов МКТУ. В соответствии с заявлением заявителя от 13.08.2019 из заявленного перечня услуг исключены услуги 44 класса МКТУ.

Роспатентом 05.10.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2,3) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «», «», «», «**ГАРАНТ**», «», «»,

«**GARANT**» по свидетельствам № 381675 (приоритет от 22.02.2008, срок действия продлен до 22.02.2028), № 380875, № 380876 (приоритет от 19.02.2008, срок действия продлен до 19.02.2028), № 380637 (приоритет от 12.10.2007, срок действия продлен до 12.10.2027), № 374480 (приоритет от 12.10.2007, срок действия продлен до 12.10.2027), № 212115, № 212116 (приоритет от 15.05.2000, срок действия продлен до 15.05.2030), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис», Москва, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**ГАРАНТ**», признанным общеизвестным с 01.01.1998 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под № 15) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис», Москва.

В поступившем 04.12.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.10.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем принято решение сократить перечень заявленных услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

- при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков должен учитываться словесный элемент «ЛИГАЛ», который является охраняемым элементом обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически и семантически не сходны, а также имеют различное общее зрительное

впечатление за счет использования разного графического решения и вида используемого шрифта;

- заявитель обращает внимание на практику регистраций Роспатентом обозначений в ситуации, аналогичной рассматриваемой, а именно:

«**Mr.Garant**» (свидетельство № 366310), «**ЗАПАД-Г[△]РАНТ**» (свидетельство

№ 345972), «**ГАРАНТ-ИНВЕСТ**» (свидетельство № 370091), «**ГАРАНТ^ССК**»


ФАВОР-ГАРАНТ
(свидетельство № 388758), «**FAVOR-GARANT**» (свидетельство № 556669),

ГАРАНТ ФОРТ
«**GARANT FORT**» (свидетельство № 602204), «» (международная регистрация № 1403056), «**GARANT TPC**» (международная регистрация № 1154395), «**GARANT Master**» (международная регистрация № 1395849);

- в ситуации вхождения слова в состав товарных знаков судом также нередко принимаются решения об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений;

- словесная часть заявленного обозначения представляет собой целое и неделимое словосочетание, которое воспроизводит фирменное наименование заявителя – ООО «НЭО «Лигал Гарант»;

- услуги скорректированного перечня 35, 36, 37, 42 классов МКТУ не являются «связанными» с услугами 35, 41, 42 классов МКТУ общеизвестного товарного знака и не могут быть соотнесены потребителями с услугами «*ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных*» (35 класс МКТУ), «*публикация интерактивная книг и периодики в области права*» (41 класс МКТУ) и «*исследования в области права; услуги юридические*» (42 класс МКТУ);

- положения пункта 3 статьи 1508 Кодекса, предусматривающие распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, устанавливают, что такое распространение возможно лишь в случае если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров

будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя, что подтверждается правоприменительной практикой (см. Решения Роспатента по заявкам № 2017718458 «**БАЙКАЛ ВАЙКАЛ**», № 2017725028 **ВАЙКАЛ** **ВАЙКАЛ BAR** № 2017725027 «**БАЙКАЛ БАЙКАЛ BAR**»).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2019733854 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 35, 36, 37, 42, 45 классов МКТУ, а именно:

35 класс – *оценка коммерческой деятельности; экспертиза деловая; расследования, оценки, экспертная экспертиза;*

36 класс – *оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; экспертиза налоговая; финансовая экспертиза кредитных компаний; экспертиза финансовых гарантий (поручительств); услуги экспертизы страховых выплат в случае ущерба личному имуществу; финансовая экспертиза кредитных компаний и предоставление информации, связанной с ней;*

37 класс – *экспертиза автомобилей и их частей до начала работ по их техническому обслуживанию и ремонту;*

42 класс – *оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет; услуги по экологической экспертизе; услуги по*

экологической экспертизе и инспекции; экспертиза товаров для контроля качества; экспертиза технических проектов в области строительства; экспертизы криминалистические, включенные в 42 класс МКТУ; экспертиза оборудования; экспертиза техническая; экспертиза товаров; экспертиза в сфере промышленной безопасности; экспертиза строительно-техническая; экспертиза лесопродукции; искусствоведческие экспертизы;

45 класс – услуги по проведению различных видов экспертиз и исследований, включенные в 45 класс МКТУ, оказываемые юристами; экспертиза судебная.

К возражению приложена распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «НЭО «Лигал Гарант».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (12.07.2019) поступления заявки № 2019733854 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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).

На регистрацию по заявке № 2019733854 заявлено комбинированное



обозначение « **ЛИГАЛ ГАРАНТ** », состоящее из словесного элемента «ЛИГАЛ ГАРАНТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде трех пересекающихся в разных плоскостях фигур. Обозначение выполнено в фиолетовом и оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 42 и 45 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.



Противопоставленные товарный знак «**ГАРАНТ**» по свидетельству № 380637 и общеизвестный товарный знак «**ГАРАНТ**» (свидетельство № 15) выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**GARANT**» по свидетельству № 212116 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленные комбинированные товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№ 380876, 380875, 381675 представляют собой словесный элемент «ГАРАНТ», выполненный в оригинальной графике, справа от которого размещен символ ®, являющийся неохраняемым элементом. Товарный знак по свидетельству № 381675 выполнен в синем, красном и белом цветовом сочетании.



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 212115, 374480 включают словесный элемент «ГАРАНТ», выполненный в оригинальной графике, а также неохраняемый словесный элемент «СИСТЕМА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный над словом «ГАРАНТ». Элемент ® товарного знака по свидетельству № 374480 также является неохраняемым.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но

идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «ГАРАНТ»/ «GARANT» («ГАРАНТ» – лицо, государство, принимающее на себя обязательство гарантировать исполнение договора, договорных условий и пр. (см. например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/753/гарант>), «Garant» – гарант, поручитель, Большой немецко-русский словарь, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Garant>). Элемент «ЛИГАЛ» заявленного обозначения не формирует со словом «ГАРНАТ» устойчивое словосочетание, именно слово «ГАРАНТ» определяет смысловой образ заявленного обозначения в целом.

Что касается визуального признака сходства, то нельзя не отметить наличие графических отличий сравниваемых обозначений, однако, они не играют определяющей роли, поскольку фонетическое и смысловое сходство приводят к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Коллегия принимает во внимание имеющуюся практику в отношении иных обозначений с элементами «Гарант»/«Garant», указанных в возражении, однако отмечает, что каждый товарный знак уникален, его охраноспособность оценивается с учетом обстоятельств конкретного дела.

С учетом изложенного вывод экспертизы о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, несмотря на некоторые их отличия является правомерным.

Анализ однородности услуг, в отношении которых заявитель испрашивает



регистрацию товарного знака « **ЛИГАЛ ГАРАНТ** », и товаров и услуг, имеющих в

перечнях противопоставленных товарных знаков, принадлежащих ООО «Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис», показал следующее.

Услуги 45 класса МКТУ – *«услуги по проведению различных видов экспертиз и исследований, включенные в 45 класс МКТУ, оказываемые юристами; экспертиза судебная»* относятся к родовому наименованию *«услуги юридические»*, имеющемуся в перечне свидетельства № 15 на общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ», а также *«юридическая служба»*, указанному в свидетельствах №№ 212115 и 212116. Названные услуги являются однородными по всем критериям, указанным в пункте 45 Правил.

Услуги *«электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет»* 42 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются услугами в области компьютерных технологий, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (например, *«разработка программного обеспечения ЭВМ, создание баз и банков данных; консультации по программному обеспечению ЭВМ и информационным системам»*), что свидетельствует об однородности сопоставляемых услуг по роду, назначению и условиям оказания.

Услуги 35 класса МКТУ *«оценка коммерческой деятельности; экспертиза деловая; расследования, оценки, экспертная экспертиза»* относятся к оценке активов предприятий, оценке бизнеса, оценке основных средств и оценке рисков. Эти услуги сопутствуют, в частности, маркетинговым, консалтинговым услугам. В связи с указанным по назначению, а также по критериям взаимодополняемость/взаимозаменяемость названные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам *«информация деловая», «поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]»*, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций №№ 380876, 380637, 380875, 381675, 374480.

Услуги 36 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения № 2019733854, относятся к оценочной деятельности, под которой понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости. К объектам оценки относятся: отдельные материальные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (см. абзац первый статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).

Данные услуги, хотя и имеют особый субъектный состав, однако, тесно связаны со сделками по отчуждению имущества/имущественных прав, ликвидационной деятельностью, зачастую сопровождаемыми юридическим консультированием (что относится к родовым наименованиям «*юридическая служба*», «*услуги юридические*»).

Аналогично, технические услуги «*услуги по экологической экспертизе; услуги по экологической экспертизе и инспекции; экспертизы криминалистические, включенные в 42 класс МКТУ; экспертиза оборудования; экспертиза лесопродукции; искусствоведческие экспертизы*» сопутствуют юридическим услугам, связанным с соблюдением требований законодательства и/или с оформлением сделок по отношению к названным объектам (оборудование, лесопродукция, предметы искусства).

Оказание услуг 37 класса МКТУ испрашиваемого перечня («*экспертиза автомобилей и их частей до начала работ по их техническому обслуживанию и ремонту*») регламентируется, в том числе, ГОСТ Р 58197-2018 «Порядок проведения экспертизы качества автотранспортных средств. Общие требования», согласно которому целью экспертизы является, в том числе, получение данных о производственном или эксплуатационном характере дефекта для разрешения возникшего спора, а также выполнение норм федерального

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В указанных случаях проводимая экспертиза тесно связана с услугами юридической направленности, следовательно, обладает признаком взаимодополяемости с названной деятельностью.

Услуги 42 класса МКТУ *«оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; экспертиза товаров для контроля качества; экспертиза техническая; экспертиза товаров»*, несмотря на иное назначение (контроль качества) также могут сопутствовать услугам юридических служб, поскольку предназначены, в том числе, для разрешения споров о причинах возникновения недостатков товара, например, в рамках законодательства о защите прав потребителей при маркировке смежных услуг.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков одного лица, при этом статус общеизвестного товарного знака свидетельствует о наличии дополнительных обстоятельств, обуславливающих наличие вероятности смешения сходных средств индивидуализации в гражданском обороте.

Принимая во внимание наличие серии товарных знаков, сложившуюся репутацию противопоставленного общеизвестного товарного знака, коллегия полагает достаточным наличия одного из признаков (взаимодополяемость) для признания наличия однородности услуг всех 36, 37 и части 42 классов МКТУ испрашиваемого перечня с услугами противопоставленных товарных знаков.

В свою очередь, услуги 42 класса МКТУ *«экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; экспертиза технических проектов в области строительства; экспертиза в сфере промышленной безопасности; экспертиза строительно-техническая»* сопутствуют, прежде всего, строительным и геолого-разведочным услугам, имеют разное назначение, условия оказания, круг потребителей. Например, экспертиза в сфере промышленной безопасности проводится для целей технического перевооружения, консервации, ликвидации опасного производственного объекта. Основной целью геолого-промыслового анализа разработки нефтяного месторождения является оценка эффективности системы разработки, которая производится путем изучения

технологических показателей разработки. Проведение строительно-технической экспертизы позволяет получить фактические данные о качестве выполненных строительно-монтажных работ, установить полноту, достоверность и правильность представленных материалов, оценить принятые технические решения с точки зрения их соответствия требованиям строительных стандартов.

Как видно, названные услуги испрашиваемого перечня и услуги юридических служб по своей природе и по назначению имеют различный источник происхождения.

Таким образом, для части услуг 42 класса МКТУ, названных выше, коллегия не усматривает вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации. Следует отметить, что распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака в отношении неоднородных товаров, как правило, обусловлено возможностью ассоциирования у потребителей сходного обозначения с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, а также возможностью ущемления законных интересов такого обладателя. В данном случае в отношении части услуг 42 класса МКТУ основания для соответствующего расширения круга однородных услуг отсутствуют.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2,3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 36, 37 и части услуг 42 классов МКТУ сокращенного заявителем перечня. Для иной части услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение может быть признано соответствующим упомянутым положениям законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о необходимости принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2020, отменить решение Роспатента от 05.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019733854.