

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 18.05.2023, поданное ООО «Юридическое агентство «Аргументъ», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799062, при этом установлено следующее.

## ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ

Оспариваемый товарный знак « АРГУМЕНТ » по заявке №2020749953 с приоритетом от 11.09.2020 зарегистрирован 24.02.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №799062 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО «АРГУМЕНТ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023 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.

Возражение основано на следующих доводах:

- ООО «Юридическое агентство «Аргументъ» (ИНН 1657230179) было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 05.10.2016 (приложение №1);

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ООО «Юридическое агентство «Аргументъ» является деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «Юридическое агентство «Аргументъ» фирменным наименованием, поскольку сравниваемые средства индивидуализации содержат фонетически, визуально и семантически тождественные словесные элементы «АРГУМЕНТ»/«Аргументъ»;

- лицом, подавшим возражение, 19.08.2022 была подана заявка на регистрацию комбинированного обозначения «**Аргументъ**» за номером 2022757627, при этом в уведомлении экспертизы от 21.03.2023 данному обозначению был противопоставлен, в том числе, оспариваемый товарный знак по свидетельству №799062, что дополнительно свидетельствует о том, что обозначения «ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ» и «Аргументъ» являются сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, с момента регистрации в качестве юридического лица, то есть с 2016 года, использует своё фирменное наименование при оказании услуг в области права, юридических услуг (приложения №№2-18 - документы о деятельности лица, подавшего возражение);

- услуги 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными деятельности лица, подавшего возражения, по оказанию юридических услуг, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам юридическим, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799062 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Юридическое агентство «Аргументь»;
2. Договор №22/10-1 ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.10.2022, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью УК «РИМ-ЦЕНТР», акт №10/22-36 об оказанных услугах от 31.10.2022;
3. Договор №22/04-1 ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.04.2022, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «БАРСЕЛОНА», акт №05/22-1 об оказанных услугах от 31.05.2022;
4. Договор №21/07-5 ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.07.2021, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «КОСМОМЕДИКА», акт №07/21-28 об оказанных услугах от 31.07.2021;
5. Договор №21/02-2 ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.02.2021, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Групп», акт №02/21-17 об оказанных услугах от 28.02.2021;
6. Договор №04/20-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.05.2020, заключенный с индивидуальным предпринимателем Когданиным Артуром Игоревичем, акт №5/20-17 об оказанных услугах от 29.05.2020;
7. Договор №20/03-01-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.03.2020, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика качества», акт №3/20 об оказанных услугах от 31.03.2020;
8. Договор №01/06-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.06.2019, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика», акт №1-30/06/19 об оказанных услугах от 28.06.2019;
9. Договор №06/19-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.06.2019, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛСИТИ», акт №28.06/19 об оказанных услугах от 28.06.2019;
10. Договор №03/18-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.02.2018, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью

«Производственная компания «Модуль», акт №12-02/17 об оказанных услугах от 28.02.2018, акт №08.1/17 от 30.09.2018;

11. Договор №01/18-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 15.01.2018, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Бабушкина сковородка», акт №12-01/09/17 об оказанных услугах от 31.01.2018;

12. Договор №05/17-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 15.05.2017, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Заман», акт №6/17 об оказанных услугах от 31.05.2017;

13. Договор №02/17-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.03.2017, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная компания Сити», акт №03.1/17 об оказанных услугах от 31.03.2017;

14. Договор №04/17-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 03.04.2017, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Сабирзяновой Гульнар Габбасовной, акт №04-2/17 об оказанных услугах от 28.04.2017;

15. Договор №09/17-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 01.08.2017, заключенный с Акционерным обществом «СУВАР-КАЗАНЬ», акт №09-09/17 об оказанных услугах от 28.09.2017;

16. Договор №04/16-ЮО о юридическом обслуживании предприятия от 30.11.2016, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью ТК «ПетроТрейд», акт №01/16 об оказанных услугах от 13.12.2016;

17. Копия паспорта на размещение средства наружной информации - вывески «Аргументь», выданный Муниципальным казенным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства города Казани» 24.11.2017 г. (№ паспорта 4008-и от 24.11.2017;

18. Скриншоты электронного сервиса - справочника «ДубльГис» с отзывами клиентов в период с февраля 2017 года.

Правообладателем 11.07.2023 был направлен отзыв по мотивам возражения, поступившего 18.05.2023, в котором он отмечал следующее:

# ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ

- оспариваемое обозначение « АРГУМЕНТ » не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием «Юридическое агентство «Аргументъ» лица, подавшего возражения, так как сравниваемые обозначения различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- так, оспариваемое обозначение прочитывается как [ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ], в то время как отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, прочитывается как [АРГУМЕНТ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, что обуславливает вывод о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства;

- при этом сравниваемые средства индивидуализации различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, поскольку в данных обозначениях использованы различные шрифты, различные изобразительные элементы, которые формируют совершенно различные образы, что вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление;

- согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/55902>) слово «железный» является самостоятельным словом со значением «твердый, непреклонный, неотразимый» (например, железная воля; железная дисциплина; железная логика; железные доводы.) Слово «аргумент» согласно вышеуказанному словарю (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6894>) обозначает - «довод, доказательство». Словосочетание «железный аргумент» часто употребляется в отношении доказательств, которые невозможно или почти невозможно опровергнуть. Также используется в литературе в качестве «неоспоримого довода». Например, в произведении В. Бычкова «Варькино поле» автор описывал состояние героя, который не мог противопоставить иные доводы: «И полковник в очередной раз

отступал перед железным аргументом подчинённого, но надежду не терял». При этом словесный элемент «Аргументъ» противопоставленного фирменного наименования является многозначным и может обозначать: 1) довод, доказательство; 2) независимая переменная величина, изменением которой определяется изменение другой величины (функции). В случае, когда слово «Аргумент» употребляется без контекста, у потребителей могут возникать различные смысловые ассоциации и образы, в зависимости от их образования и кругозора. Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации различаются по семантическому признаку сходства;

- кроме этого, об отсутствии сходства между обозначениями «ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГМЕНТ» и «Аргументъ» свидетельствует тот факт, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №799062 был зарегистрирован без предварительного отказа, однако на момент регистрации действовали товарные знаки «**АРГУМЕНТ**»,



«**АРГУМЕНТЪ**» по свидетельствам №№549354, 513327 с более ранними датами приоритета, нежели чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (11.09.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №799062 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. N 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), 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 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

# ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ

Оспариваемый товарный знак « АРГУМЕНТ » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №799062 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №799062 в отношении услуг 45 класса МКТУ по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно



фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

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).

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство «Аргументъ» (ИНН 1657230179) было зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 05.10.2016 (приложение №1).

Сравнение фирменного наименования лица, подавшего возражения, и оспариваемого товарного знака на предмет их сходства до степени смешения показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «АРГУМЕНТ»/«Аргументъ».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Аргументъ» действительно полностью входит в состав оспариваемого обозначения (отличается только конечной буквой «ъ», которая не влияет на произношение данного слова потребителями), однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Оспариваемый товарный знак имеет произношение [ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ], в то время как отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, прочитывается как [АРГУМЕНТ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное количество слогов, что обуславливает вывод о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства.

Заявленное обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита в две строки, что визуально отличает его от отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Оспариваемое обозначение состоит из словесных элементов «ЖЕЛЕЗНЫЙ», «АРГУМЕНТ», которые хотя и расположены на двух строках, но при восприятии потребителями будут восприниматься как словосочетание «ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ», в котором слова связаны друг с другом грамматически (число, падеж) и семантически. Словесный элемент «ЖЕЛЕЗНЫЙ» оспариваемого товарного знака имеет словарно-справочные значения «твердый, непреклонный, неотразимый» (например, железная воля; железная дисциплина; железная логика; железные доводы (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/55902>)). При этом словесный элемент «АРГУМЕНТ» оспариваемого товарного знака означает «довод, доказательство» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6894>). Таким образом, в совокупности своих словесных элементов, оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителями в значениях «твердое доказательство; непреклонный довод». Стоит согласиться с мнением правообладателя о том, что «словосочетание «железный аргумент» часто употребляется в отношении доказательств, которые невозможно или почти невозможно опровергнуть. Также используется в литературе в качестве «неоспоримого довода». Например, в произведении В. Бычкова «Варькино поле» автор описывал состояние героя, который не мог противопоставить иные доводы: «И полковник в очередной раз отступал перед железным аргументом подчинённого, но надежду не терял». При этом отличительная часть противопоставленного фирменного наименования включает в себя только словесный элемент «Аргументь», который может обозначать 1) довод, доказательство; 2) независимая переменная величина, изменением которой определяется изменение другой величины (функции). В случае, когда слово «Аргумент» употребляется без контекста, у потребителей могут возникать различные смысловые ассоциации и образы, в зависимости от их образования и кругозора. Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации различаются по семантическому признаку сходства, так как в них отсутствует подобие заложенных идей.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и противопоставленное ему фирменное наименование не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

Коллегия отмечает, что представленные лицом, подавшим возражение, договоры (приложения №№6-17) действительно доказывают тот факт, что ООО «Юридическое агентство «Аргументъ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало различные юридические услуги. Следовательно, услуги 45 класса МКТУ «арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридического наблюдения; услуги юридические» оспариваемого товарного знака являются однородными деятельностью лица, подавшего возражения, по оказанию юридических услуг, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам юридическим, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему фирменного наименования, однородность услуг 45

класса МКТУ оспариваемого товарного знака и деятельности лица, подавшего возражения, не учитывается.

Дополнительно, коллегия отмечает, что принимает во внимание доводы правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №799062 был зарегистрирован без предварительного отказа, однако на момент регистрации



действовали товарные знаки «**АРГУМЕНТ**», «**АРГУМЕНТЬ**» по свидетельствам №№549354, 513327 с более ранними датами приоритета, нежели чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ. В отношении данного обстоятельства существует судебная практика, в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что «19.08.2022 им была подана заявка на регистрацию комбинированного обозначения «**Аргументъ**» за номером 2022757627, при этом в уведомлении экспертизы от 21.03.2023 данному обозначению был противопоставлен, в том числе, оспариваемый товарный знак по свидетельству №799062, что дополнительно свидетельствует о том, что обозначения «**ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ**» и «**Аргументъ**» являются сходными до степени смешения», коллегия отмечает следующее. Данное уведомление не является окончательным решением Роспатента по заявке №2022757627 и может быть преодолено заявителем путем ответа на указанное уведомление.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №799062 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №799062.**