

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 17.08.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ЛБ ПРАВО», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875149, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021733642 с приоритетом от 01.06.2021 зарегистрирован 09.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 875149 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговое агентство "ВЭРИТАС ЮС", 115230, Москва, Варшавское ш., 47, корп. 1, кв. 71, ком. 3 (далее – правообладатель) в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 01.06.2031.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



« **INTERNATIONAL  
LEGAL BRIDGE** » в цветовом сочетании: «белый, сиреневый, фиолетовый».

В поступившем 17.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 875149 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 17.08.2022, сводятся к следующему:


- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака **Legalllbridge** (2), зарегистрированного по свидетельству № 320571 для услуг 42 класса МКТУ, являющихся однородными всем услугам 45 класса МКТУ оспариваемой регистрации (1);
- сопоставляемые товарные знаки (1) и (2) выполнены латиницей, при сравнении будет учитываться следующая их транслитерация: «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE» - «ИНТЭРНЭШНЛ ЛИГАЛ БРИДЖ» - «Legalllbridge» - «ЛИГАЛЛЛБРИДЖ». При этом имеется частичное совпадение близких и совпадающих звуков, слогов, близость состава гласных и согласных звуков, ударение, а также имеется фонетическое вхождение одного обозначения в другое;
- слово «INTERNATIONAL» товарного знака (1) является слабым элементом и существенным образом не влияет на звуковое восприятие элементов «LEGAL BRIDGE» и «Legalllbridge»;
- сравнение сопоставляемых товарных знаков (1) и (2) по графическим признакам, показало, что в обоих товарных знаках словесные элементы «Legalllbridge» и «LEGAL BRIDGE» выполнены латинскими буквами, в одну строчку, общая длина пространства занимаемого словесным элементом в логотипах товарных знаков выглядит одинаковой, сопоставляемые товарные знаки выполнены в близких цветовых сочетаниях (белый и синий / белый, сиреневый и фиолетовый), поскольку в составе фиолетового цвета присутствует синий цвет с добавлением красного;
- владеющие английским языком потребители, будут воспринимать обозначение «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE» в значении «международный правовой мост» с учетом смыслового значения указанных элементов, входящих в состав товарного знака (1);
- противопоставленный товарный знак (2) содержит словесный элемент «Legalllbridge», который из-за слитного написания и удвоения буквы «l» воспринимается словарно-справочными источниками как вымышленное слово, не имеющее перевода, но необходимо учитывать два обстоятельства: 1) указанный

словесный элемент образован словами «Legal» и «bridge», а потому, потребителями знающими перевод указанных слов, будет ассоциативно сопоставляться со словосочетанием «Legal bridge» и восприниматься в значении «правовой мост», что сходно по смыслу со значением оспариваемого товарного знака «международный правовой мост» (1); 2) потребители, не знающие перевод слов, будут ориентироваться на звуковое сходство обозначений, как на основной признак оценки их сходства;


- сопоставляемые товарные знаки (1) и (2) являются сходными до степени смешения по причине высокого фонетического и ассоциативного сходства словесных элементов, которое дополняется наличием сходных графических признаков. При этом фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку смысловой критерий не является определяющим. Подобное сходство может стать причиной того, что потребители будут принимать одно обозначение за другое или считать, что они принадлежат одному и тому же поставщику услуг;

- сравнение сопоставляемых услуг показало, что все рубрики услуг 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются однородными, части услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), а именно юридическим услугам (*«арбитраж; исследования в области права; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; услуги юридические»*), поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе, совпадают по назначению, по условиям реализации и кругу потребителей, в силу чего могут быть отнесены к одному источнику происхождения;


- консалтинговая компания «Legal Bridge» (с 2007 года выступает в гражданском обороте как ООО «ЛБ ПРАВО») уже более 20-ти лет оказывает на российском рынке услуги комплексного сопровождения бизнеса, включая оказание юридических услуг. Клиентами компании являются более тысячи предприятий, от небольших компаний до международных холдингов. Для индивидуализации оказываемых услуг, компания уже длительное время использует коммерческое обозначение «Legal Bridge» /

«Лигал Бридж» с логотипом: , что подтверждается приложенными к настоящему возражению материалами (презентации о компании, сведения из сети Интернет (архивные источники), благодарственные и рекомендательные письма, сертификаты, договоры и т.д.);

- на протяжении многих лет ООО «ЛБ ПРАВО» ведет активную работу по продвижению на рынке консалтинговых и юридических услуг, оказываемых под коммерческим обозначением «Legal Bridge» / «Лигал Бридж» с логотипом


, в результате чего оно стало узнаваемым и ассоциируется у потребителей с конкретным поставщиком услуг - ООО «ЛБ ПРАВО»;

- ранее проведенный сравнительный анализ позволяет утверждать о наличии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком (1), и коммерческим обозначением «Legal Bridge» / «Лигал Бридж» и словесным

элементом логотипа , которые фонетически совпадают с товарным знаком (2);

- оспариваемый товарный знак (1), с учетом всех приведенных выше сведений и доводов, может рассматриваться как имитирующий известный для адресной группы потребителей, введенный в гражданский оборот товарный знак (2);

- сосуществование на рынке сходных до степени смешения обозначений, создает опасность введения потребителей в заблуждение относительно поставщика услуг под товарным знаком (2) и коммерческим обозначением «Legal Bridge» / «Лигал

Бридж» / , в случае присутствия на рынке товарного знака «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE» (1).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875149 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка электронной выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ИНТЭРНЭШНЛ ЛИГАЛ БРИДЖ» - (3);
- распечатка электронной выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ЛБ ПРАВО» - (4);
- распечатка сведений из Госреестра на оспариваемый товарный знак по свидетельству № 875149 (1) - (5);
- распечатка сведений из Госреестра на товарный знак (2) - (6);

Legallbridge

- распечатка сведений из Госреестра на товарный знак по свидетельству № 847512 - (7);
- перевод слов «INTERNATIONAL», «LEGAL», «BRIDGE» и «LEGALLBRIDGE» - (8);
- презентация о компании «Legal Bridge» - (9);
- архивные копии страниц сайта <https://www.l-b.ru/> - (10);
- сведения о дате регистрации доменного имени «l-b.ru» с WHOIS сервиса - (11);
- копии договоров, со счетами и закрывающими актами - (12);
- копии рекомендательных и благодарственных писем от заказчиков - (13);
- сертификаты рейтингового агентства «РАЕХ» (Эксперт РА) - (14);
- образец сертификата клиента на скидку - (15);
- распечатка фотографий с мероприятий, где участвовали представители группы компаний «Legal Bridge» - (16);
- распечатка с сайта московского университета С.Ю.Витте - (17);
- публикации о практической конференции «Финансовое оздоровление и реструктуризация предприятия» - (18).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 17.08.2022 возражением, представил письменный отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- доводы возражения не имеют никакой смысловой конструктивной нагрузки и направлены только на то, чтобы забрать домен [www.internationallegalbridge.com](http://www.internationallegalbridge.com), который в настоящее время крайне актуален для компаний, оказывающих правовые

услуги на международном уровне. Правообладатель усматривает в действиях лица, подавшего возражение, злоупотребление правом, а именно, действие во вред кому-либо, а также недобросовестную конкуренцию;

- первоначально от лица, подавшего возражение, была подана претензия с требованием о прекращении использования доменом [www.internationallegalbridge.com](http://www.internationallegalbridge.com). Поэтому в настоящее время изыскиваются возможности забрать домен и присвоить его себе, так как лицу, подавшему возражение, принадлежит домен [www.l-b.ru](http://www.l-b.ru), в связи с тем, что домены legal bridge уже заняты другими - основной акцент в оспариваемом товарном знаке делается на слове «INTERNATIONAL», так как основная специализация правообладателя – это оказание услуг в сфере международного частного права и налогообложения;

- при чтении или озвучивании всего набора слов «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE» автоматически воспринимается главный акцент на первом слове «INTERNATIONAL» / «ИНТЭРНЭШНЛ» и далее идут слова: «LEGAL BRIDGE» / «ЛИГАЛ БРИДЖ». Лингвистически в грамматике русского языка первое слово воспринимается главным;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не могут быть перепутаны, так как элемент «Legalllbridge» противопоставленного знака (2) не имеет смыслового значения даже в переводе на английский язык и люди, не владеющие английским языком, не смогут его прочесть. Товарный знак (2), просто выражен в наборе букв, выставленным определенным порядком, не имеющего четкого перевода. Можно только догадываться и интерпретировать по-своему, что могут означать слитно написанные буквы английского алфавита без какого-либо пробела между ними;

- элементы «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE» является комбинированным, имеет три конкретных слова английского языка с переводом на русский язык «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОВОЙ МОСТ»;

- товарный знак (1) включает изобразительный элемент, представляющий собой дорогу, хайвей на сваях;

- синий и фиолетовый цвета не похожи, то есть синий невозможно сделать самостоятельно, в то время как фиолетовый цвет образуется смешиванием красного и синего цветов;

- первое, на что обратит внимание потребитель при восприятии оспариваемого товарного знака (1) – это изобразительный элемент, а также его форма, а только потом обратит внимание на слова и буквы;
- круг потребителей услуг сторон данного спора разный. Обе компании имеют совершенно разный тип клиентов, задействованы в работе в разных правовых юрисдикциях, имеют разный состав юристов и заработали себе имя в разном кругу клиентов. Правообладатель задействован в обслуживании клиентов из разных стран, желающих вывести свой бизнес на зарубежные рынки, в том время как основные клиенты лица, подавшего возражение - это российские компании. Более того, сами же представители компании сообщили, что все клиенты знают и идентифицируют их под логотипом «Legalllbridge», их клиенты никак не могут смешать или спутать данную компанию с компанией правообладателя;
- правообладатель оказывает услугу со сложным юридическим продуктом, клиенты компании, прежде всего, идут на основателя компании;
- клиенты компании лица, подавшего возражение, работающие с его юристами, ассоциируют их именно с брендом «Legalllbridge» и не догадываются о существовании компании правообладателя;
- правообладатель в настоящее время практически приостановил свою работу с клиентами на территории России и имеет клиентов из других юрисдикций и осуществляет принятие платежей по юридическим услугам.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 875149.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 17.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.06.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 875149, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «  » (1) согласно описанию в материалах заявки представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE», выполненного на

двух строках, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дороги, хайвея на опорах. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; услуги адвокатские; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц» в цветовом сочетании: «белый, сиреневый, фиолетовый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2). В качестве обозначения, претендующего на статус коммерческого обозначения, лицом, подавшим возражение, используется обозначение «Legal Bridge» / «Лигал Бридж», , часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком (1). Также лицом, подавшим возражение, осуществляется ведение фактической деятельности под указанными средствами индивидуализации. Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ООО «ЛБ ПРАВО» в подаче настоящего возражения.

Суть возражения сводится к тому, что оспариваемый товарный знак (1) в отношении всех услуг 45 класса МКТУ является сходным до степени смешения с товарным знаком (2), право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение. Кроме того, правовая охрана оспариваемого товарного знака (1) будет вводить потребителей в заблуждение, относительно лица, оказывающего услуги 45 класса МКТУ. Также лицом, подавшим возражение, используется в гражданском обороте обозначение «Legal Bridge» / «Лигал Бридж» / , претендующее на статус коммерческого обозначения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Legalllbridge**» (2) по свидетельству № 320571 с приоритетом от 28.07.2005 (срок действия регистрации продлен до 28.07.2025 г.) выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку (2), предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, синий».

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака (1) является элемент «INTERNATIONAL LEGAL BRIDGE».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак (2) «**Legalllbridge**», несмотря на слитное написание и утроенный характер написания буквы «l», воспринимается в качестве элементов «Legal» и «bridge», которые имеют полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Смысловое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено семантическим значением элементов «legal» и «bridge», имеющих перевод с английского языка на русский язык как: «правовой, законный, юридический» и «мост, мостик» (см. электронный словарь: <https://translate.google.com>, а также данные словарей (8)). Визуально сравниваемые обозначения (1) и (2) имеют различия, обусловленные наличием дополнительных изобразительных элементов в товарном знаке (1). Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, исполнение «**Legalllbridge**» и «Legal bridge» буквами латинского алфавита, а также выполнение товарных знаков в фиолетово-сиреневых оттенках визуально сближает сравниваемые

товарные знаки. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Элемент «INTERNATIONAL» не приносит в оспариваемый товарный знак (1) качественно иной уровень восприятия, позволяющий прийти к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков (1) и (2).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнение услуг 45 класса МКТУ оспариваемого знака (1) и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые услуги 45 класса МКТУ *«арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; услуги адвокатские; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц»* товарного знака (1) представляют собой юридические услуги широкого профиля, оказываются юристами, при этом являются идентичными, либо однородными услугам 42 класса МКТУ *«арбитраж; исследования в области права; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; услуги юридические»* противопоставленного знака (2), поскольку они соотносятся как род (вид) «услуги юристов», имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени однородности сравниваемых услуг.


Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Как было установлено выше, степень однородности сравниваемых услуг 42 и 45 классов МКТУ является высокой, в связи с чем, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2) возрастает.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 45 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В части доводов лица, подавшего возражение, в отношении исключительных прав на используемое им в гражданском обороте коммерческого обозначения, коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение утверждает, что использует элементы «Legal Bridge» / «Лигал Бридж»,  в составе коммерческого обозначения. Оспариваемый товарный знак также содержит словесные элементы «legal» и «bridge», фонетически и семантически сходные с элементами «legal» и «bridge», используемыми лицом, подавшим возражение, в качестве обозначения, претендующего на статус коммерческого обозначения.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности

коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Анализ имеющихся в деле доказательств показал следующее.

В презентации компании «Legal Bridge» (9), в публикации о практической конференции (18), рекомендательных письмах (13), представленных, в том числе, за период 2007, 2009, 2010, 2013, 2015 гг., сертификатах рейтингового агентства «RAEX» (14) речь идет о деятельности группы компаний «Legal Bridge», при этом отсутствуют сведения о лице, подавшем возражение. Согласно сведениям (11) лицо, подавшее возражение, обладает доменным именем «l-b.ru» с 26.08.2004. Согласно архивным страницам сайта <https://www.l-b.ru/> (10) информация о деятельности лица, подавшего возражения, как о компании, работающей с 1994 года, в том числе в области оказания юридических услуг для бизнеса, представлена за следующие годы: 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2020-2022. В распечатке с сайта московского университета С.Ю. Витте (17) также фигурирует информация о лице, подавшем возражение. Договоры (12) об оказании юридических услуг в интересах третьих лиц заключались лицом, подавшим возражение, с разными лицами в течение 2011, 2013-2021 гг. При этом в указанных источниках присутствует обозначение: .

В образце сертификата клиента (15) присутствует анализируемое обозначение, вместе с тем, отсутствует информация о лице, подавшем возражение, а также какие-либо даты.


В распечатке фотографий с мероприятий (16) присутствует исследуемое обозначение, вместе с тем, не прослеживается информация о самих мероприятиях и лице, подавшем возражение.

Однако, само по себе использование обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.


Из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538

Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Так, разрешительной документации органов местного самоуправления на использование вывески, а также договоров в отношении разработки вывески, под которой оказывались юридические услуги, в материалы дела не представлено. В возражении также отсутствуют фактические данные о рекламной кампании лица, подавшего возражение. В связи с чем, не представляется возможным сделать вывод об известности коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, с определенной даты и в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса «исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года». Так, из имеющихся в деле документов не прослеживается использование коммерческого обозначения  за 2008, 2012 годы.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что на протяжении многих лет ведет активную работу по продвижению на рынке консалтинговых и юридических услуг, оказываемых под коммерческим обозначением «Legal Bridge» / «Лигал Бридж» с

логотипом , в результате чего оно стало узнаваемым и ассоциируется у потребителей с конкретным поставщиком услуг - ООО «ЛБ ПРАВО». Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась



устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Довод о введении потребителей в заблуждение, лицо, подавшее возражение, основывает тем, что им осуществляется фактическая деятельность в области оказания консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг на территории Российской Федерации, в том числе с использованием вышеуказанного коммерческого обозначения. Информация о деятельности была представлена в материалах (9-18).

Однако, из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь юридических услуг с лицом, подавшим возражение. При этом, мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака (1) (социологические исследования, опросы) материалы возражения не содержат. Каких-либо фактических документов о широкой рекламной кампании в материалах возражения не имеется. Из представленных благодарственных писем (13) не следует, что у потребителей сложилось недостоверное представление относительно лица, оказывающего юридические услуги. Из договоров (12) не усматривается интенсивность

использования исследуемого обозначения, которое повлекло бы возникновение недостоверных ассоциаций.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление об услугах 45 класса МКТУ, либо о лице, их оказывающем, не соответствующие действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Доводы правообладателя в отношении доменов «legal bridge», [www.internationallegalbridge.com](http://www.internationallegalbridge.com) и прекращении их использования не относятся к существу спора.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 875149 недействительным полностью.**