

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Гребинюком Максимом Валентиновичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786510, при этом установила следующее.

Обозначение “” по заявке №2021786510 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 23.12.2021 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786510 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения установлено, что элементы «DR» представляют собой простые буквы, не имеют

словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в заявленное обозначение словесный элемент «PRAVO», представляющий собой транслитерацию слова «ПРАВО» (право - основное понятие юриспруденции, один из видов регуляторов общественных отношений (см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/право>) указывает на назначение услуг, не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в заявленное обозначение словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО», как указывает заявитель в графе 526, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктами 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

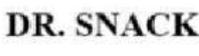
Заявитель согласен с исключением из объема правовой охраны словесных элементов «Юридическое агентство», однако не согласен с мнением экспертизы относительно того, что входящие в заявленное обозначение элементы "DR.", словесный элемент "PRAVO" не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В частности заявитель ссылается на то, что элемент "DR." представляет собой лексему – общепринятое сокращение от английского слова «doctor»- доктор (звание), лицо, получившее докторскую степень или почетное звание.

Аналогичную правовую позицию занял Суд по интеллектуальным правам в решении от 09.06.2017 по делу № СИП-6/2017, в котором содержится следующий

вывод: « несмотря на то, что аббревиатура "DR." Может иметь много значений, наиболее известным и самым распространенным значением этого сокращения, в том числе, в России, является слово «доктор» (врач или ученый). Указанное сокращение обычно предшествует фамилии человека или вымышленного персонажа. Иные значения этой аббревиатуры носят узкопрофессиональный характер и значительно менее известны основной массе потребителей».

Заявителем приведены доводы относительно ряда регистраций подобных

товарных знаков (знаков обслуживания) «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№813695, 811903, 499426, 744377, 279731, 609234, 431873, 535941, 653136, 513566, 608333, 655528, 648873, 638609, 457788, 595509, 867073.

Слово "PRAVO", по мнению заявителя, не указывает на назначение услуг, так как слово право в русском языке имеет несколько значений: правовые нормы; возможность поступать определенным образом; естественное право; высшие принципы.

Кроме того заявитель обращает внимание на манеру исполнения словесных элементов, отличающееся от стандартного написания, что также придает заявленному обозначению уникальный характер.

Также заявитель ссылается на регистрации, включающие словесный элемент "PRAVO", «  », «  », «  », «  », «  », «  » по свидетельствам №№ 773370, 862305, 826001, 405821, 684819, 780749.

Проводить анализ восприятия заявленного обозначения по-отдельности неправомерно, по мнению заявителя, так как в целом в том виде, в котором оно заявлено, обозначение «  » ни на что не указывает, является фантазийным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.08.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021786510 в отношении всех услуг, перечисленных в перечне заявки.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786510;
2. Определение слова «право» из Толкового словаря Ушакова;
3. Сведения из Интернет-словаря о значении слова «Dr.» при переводе на русский язык.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2023, на основании пункта 45 Правил ППС были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно, несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как выявлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №826001 в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ.

Заседание было перенесено для предоставления заявителю возможности направления своего мотивированного ответа на дополнительные основания.

В соответствии с дополнениями к возражению, поступившими 15.02.2023, заявитель указал на отсутствие у коллегии полномочий для выдвижения дополнительных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2021) даты подачи заявки №2021786510 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  » по заявке №2021786510, состоящее из словесного элемента «Dr. PRAVO», выполненных буквами латинского алфавита, а также из словесных элементов «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», выполненных буквами русского алфавита, а из фиолетового квадрата. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в белом, чёрном, фиолетовом цветовом сочетании для услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] «  » по свидетельству №826001 с приоритетом от 24.03.2021 состоит из словесного элемента «IMPRAVO», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде ромба. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021786510 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Для установления семантического значения слова « коллегия обратилась к словарным источникам.

Согласно

источнику

<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9->

[/D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-](https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-)

[/D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dr](https://dictionary.cambridge.org/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dr)

буквы «Dr.», написанные в том виде, в котором они представлены в обозначении по заявке №2021786510 (с заглавной буквы при второй строчной, с использованием точки, которая указывает на сокращение слова), представляют собой общепринятое сокращение от английского слова «doctor».

Слово "PRAVO" представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «право», которое имеет следующие значения: 1) а) Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе; б) Совокупность законов и постановлений государства, относящихся к какой-л. стороне общественного устройства, жизни и деятельности общества; в) Совокупность международных соглашений, договоров, регулирующих взаимоотношения государств по каким-л. вопросам; г) Научная дисциплина, изучающая правовое законодательство; 2) а) Свобода, возможность совершать, осуществлять что-л., предоставляемые законами государства; б) Власть, полномочия, предоставленные кому-л., чему-л.; в) Преимущество, привилегия, льгота, предоставленная кому-л., чему-л.; г) Разрешение, дозволение, предоставленное кому-л., чему-л.; д) Официальное разрешение, допуск к выполнению каких-л. обязанностей, к занятию какой-л. должности, чина; 3) Обычай, существующие в какой-л. среде, в каком-л. Обществе;

4) Возможность делать что-л., действовать каким-л. образом; 5) Причина, основание, повод для какого-л. действия.

Таким образом, слово «право» в русском языке действительно имеет множество значений, однако, больше половины этих значений так или иначе связаны либо с нормативными актами, либо закрепленной в таких нормативных актах возможностью за лицом или кругом лиц, то есть связаны с областью прав и обязанностей в рамках законодательного регулирования общественных отношений.

Принимая во внимание, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении юридических услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; арбитраж, посредничество и услуги по урегулированию споров; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; предоставление информации онлайн в области права; представление интересов в суде; юридические услуги для физически и юридических лиц»*, то слова «Dr. PRAVO юридическое агентство» в совокупности способны указывать на то, что в юридическом агентстве юридические услуги оказываются докторами юридических наук. Доктора юридических наук это степень квалификации специалиста в юриспруденции, подтверждающее успешную защиту докторской диссертации. Данное восприятие заявленного обозначения обусловлено исключительно словарным значением слов, входящих в его состав.

Принимая во внимание изложенное, обозначение по заявке № 2021786510 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как описывает свойства испрашиваемых услуг (услуги в области права) и способ их оказания (докторами наук).

Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков со словесным элементом «PRAVO» и с буквенным элементом «Dr.» коллегия отмечает, что выше в настоящем заключении коллегией не отрицается различительная способность буквенного элемента «Dr.», однако указывается на его описательные характеристики в использовании совместно со словом «PRAVO» и в отношении испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ.

Приведенные заявителем примеры регистраций содержат семантически нейтральные вторые словесные элементы, которые не указывают на назначение и способ оказания услуг. Также и примеры со словесным элементом «PRAVO» не содержат слова «PRAVO» в отдельности, а используются с дополнительными словесными элементами, которые качественно изменяют смысловое восприятие слова «PRAVO».

Анализ обозначения по заявке №2021786510 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия проводит анализ сходства и однородности обозначения по заявке №2021786510 и противопоставленного товарного знака [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и подлежит воспроизведению.

Индивидуализирующий элемент «Dr. PRAVO юридическое агентство» заявленного обозначения и «IMPRAVO» противопоставленного товарного знака являются фонетически сходными за счет совпадения в начальных частях «Dr.PRAVO» / «IMPRAVO» 5 слогов и звуков из 7.

Семантический критерий сходства не может быть применен, так как один из сопоставляемых словесных элементов имеет словарное значение, а второй («IMPRAVO») не имеет такового, поэтому невозможно сопоставить заложенные в обозначения идеи.

Графически сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита, при этом графемы 5 букв из 7 повторяются в одинаковой последовательности.

Таким образом, обозначение по заявке №2021786510 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №826001 являются сходными за счет установленного фонетического и графического сходства словесных элементов «Dr.PRAVO» / «IMPRAVO».

Отличия в композиционном построении сопоставляемых обозначений

является второстепенным фактором на фоне установленного фонетического и графического сходства словесных элементов, входящих в состав сопоставляемых обозначений.

Что касается однородности испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке №2021786510, и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], то коллегия установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2021786510 испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; арбитраж, посредничество и услуги по урегулированию споров; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; предоставление информации онлайн в области права; представление интересов в суде; юридические услуги для физически и юридических лиц»*, представляющих собой юридические услуги.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения»*.

Соотнеся оба перечня, коллегия установила совпадение части позиций, а в остальной части высокую степень однородности испрашиваемых услуг услугам противопоставленного товарного знака.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума ВС

РФ, согласно которому 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. Учитывая тождество и высокую степень однородности услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и зарегистрирован противопоставляемый товарный знак, а также установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Таким образом, обозначение по заявке №2021786510 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении всех испрашиваемых услуг 45 класса МКТУ, ввиду установленного сходства этих обозначений и установленной однородности товаров.

Следовательно, в отношении всех услуг 45 класса МКТУ обозначение по заявке №2021786510 не соответствуют требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что коллегия не обладает полномочиями относительно выдвижения дополнительных оснований для отказа в государственной регистрации обозначений, то коллегия отмечает следующее.

Ввиду регулирования деятельности коллегии Палаты по патентным спорам Правилами ППС, пунктом 45 данных правил установлено, что выявленные основания, препятствующие предоставлению правовой охраны обозначению, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Таким образом, полномочие коллегии по выдвижению вновь обнаруженных обстоятельств для отказа в регистрации закреплены в акте органа исполнительной власти (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261), при том, что положение пункта 45 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке является действующим.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2022, изменить решение Роспатента от 18.08.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786510 с учетом дополнительных оснований.