


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 31.05.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-правовая компания «Лоерс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724464 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2020724464 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.05.2020 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35,

36 и 45 классов МКТУ с обозначением , заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица по заявке № 2020701438.

В этой связи следует отметить, что впоследствии по результатам экспертизы противопоставленного обозначения по данной заявке было принято Роспатентом решение от 05.05.2021 о государственной регистрации товарного знака, и его правообладателю выдано свидетельство на товарный знак под № 813084.

Кроме того, словесный элемент **«юридическая компания»** в заявленном обозначении на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса был признан неохраняемым элементом, указывающим на видовое наименование предприятия и вид оказываемых услуг. Данный вывод экспертизы заявителем никак не оспаривается.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.02.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются друг от друга цветовым и шрифтовым их исполнениями, количеством слогов, звуков и букв и составами звуков и букв в силу наличия в их составах разных слов, а также внешними формами изобразительных элементов и смысловыми значениями, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент **«ИПКЛЮЕРС»** представляет собой единое фантазийное слово, а в противопоставленном обозначении словесный элемент **«ЛЮЕРС»** — транскрипцию лексической единицы английского языка «lawyers», означающей «юристы, адвокаты», ввиду чего последний является неохраняемым элементом, не способным индивидуализировать услуги.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (17.05.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки,

указанные в настоящем пункте, 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. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ИПКЛОЕРС», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен шрифтом более крупным, чем другой словесный элемент «юридическая компания», признанный по результатам экспертизы, к тому же, неохраняемым, что заявителем в возражении никак не оспаривается, а также запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры (прямоугольника), играющей второстепенную роль, служа лишь фоном для указанного доминирующего слова.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.05.2020 испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 813084 с приоритетом от 16.01.2020, зарегистрированный по заявке № 2020701438,



представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ЛЮЕРС», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен шрифтом более крупным, чем другой словесный элемент «правовой центр», включенный в данный товарный знак, к тому же, как не охраняемый согласно регистрации этого товарного знака, а также запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде простой геометрической фигуры (прямоугольника) и стилизованного изображения весов, играющих второстепенную роль, служа лишь фоном или графическим оформлением для указанного доминирующего слова.

Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением доминирующего в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «ЛЮЕРС» в словесный элемент «ИПКЛЮЕРС», доминирующий в заявленном обозначении, что обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков весьма близких составов звуков и совпадающих звуко сочетаний, поскольку у доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, вышеуказанных словесных элементов совпадает подавляющее большинство звуков (5 звуков из 8).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что их словесные элементы выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и, следовательно, имеют близкие составы соответствующих определенных букв русского алфавита.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составам звуков и букв в силу наличия в их составах других слов и разной фонетической и визуальной длины у доминирующих слов, проанализированных выше, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Что касается доводов возражения о несходстве сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства обозначений и о неохраноспособности в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «ЛОЕРС», представляющего собой транскрипцию лексической единицы английского языка «lawyers», означающей «юристы, адвокаты», то следует отметить, что соответствующие сопоставляемые, доминирующие в сравниваемых знаках, слова «ИПКЛОЕРС» и «ЛОЕРС» сами по себе отсутствуют в каких-либо словарях, то есть являются фантазийными словами, не обладающими определенными смысловыми значениями. Ввиду данного обстоятельства сравниваемые знаки, в принципе, не подлежат анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Вместе с тем, если даже и рассматривать слово «ЛОЕРС» как транскрипцию упомянутой заявителем лексической единицы английского языка, то слово «ИПКЛОЕРС» будет выступать тогда лишь в качестве содержащего в себе такую же транскрипцию соответствующей лексической единицы, что будет обуславливать вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей.

При этом необходимо отметить, что включение словесного элемента «ЛОЕРС» в объем правовой охраны противопоставленного товарного знака, как доминирующего, несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку, то есть по своему положению вовсе не способного быть неохраняемым элементом, не было кем-либо оспорено в установленном законодательством порядке, ввиду чего он, прежде всего, подлежит обязательному сравнению с заявленным обозначением.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35, 36 и 45 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой различные виды услуг в сферах продвижения, продаж и рекламы товаров, менеджмента, маркетинга, бухгалтерии, консалтинга, посреднических бизнес-услуг и офисных услуг, а также финансов, недвижимости и страхования, социальных, детективных и охранных услуг и юридических услуг, которые либо просто совпадают с некоторыми из услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, либо соотносятся между собой как вид-род (различные виды соответствующих родовых понятий услуг), либо все они относятся к одним и тем же соответствующим вышеперечисленным определенным общеродовым группам услуг, что обуславливает вывод об их однородности друг с другом. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему

услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2021.