

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 08.12.2023 возражение ООО «Юридическая фирма «ВЕРУМ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022753989, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «**VERUM**» в качестве товарного знака по заявке № 2022753989 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.08.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками:

- «ВЕРУМ» по свидетельству №761168 [1] в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ

- «VERUM» по свидетельству №326312 [2] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявленным изображением и товарными знаками [1-2] отсутствует графическое (визуальное) сходство, поскольку отличаются вид шрифт и цвета, которыми они выполнены. Рассматривая товарный знак [1], необходимо также отметить значительные визуальные (графические) отличия словесной части изображения от заявленного ООО «Юридическая фирма «Верум» изображения: словесная часть знака [1] выполнена на русском языке, другого цвета и шрифта, в заглавную букву словесного элемента заложен изобразительный элемент - сова. Более того, из-за того, что первая буква слова выполнена в образе изображения совы, невозможно точно визуальное определить, что словесная часть - слово «Верум»;

- в словесных обозначениях, составляющих комбинированное обозначение заявителя, и противопоставленные товарные знаки [1-2], отсутствует смысловое сходство. Слово «VERUM» в заявленном изображении означает в переводе с латинского «истинно, истина, правда, справедливость», что передает идеи правосудия и юриспруденции;

- у потребителей слово VERUM (ВЕРУМ), исходя из его этимологии, также преимущественно будет ассоциироваться с юриспруденцией, нежели с видами деятельности, осуществляемыми правообладателями товарных знаков [1-2]. Оно созвучно словам «верно», «вера», «верность», которые ассоциируются также с правильностью, принципиальностью;

- словесный элемент «VERUM» регистрируется совместно с изображением, то есть не как словесный товарный знак (знак обслуживания), а в составе

комбинированного товарного знака, то есть данный элемент не обладает признаками охраноспособности;

- услуги, оказываемые под данными товарными знаками (знаками обслуживания), не однородны. У потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров (услуг) реализуемых под рассматриваемыми товарными знаками (знаками обслуживания) одному производителю (исполнителю);

- согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных знаков является совершенно разной, услуги заявителя и правообладателей сравниваемых товарных знаков не однородны, направлены на разные запросы потребителей, не заменяют и не дополняют друг друга, никак не взаимосвязаны, по своему назначению закрывают абсолютно разные потребности потребителей;

- более того, общества находятся в разных регионах и, соответственно, распространяют и продвигают свои услуги преимущественно в регионах места нахождения, которые находятся на значительном друг от друга расстоянии. В общедоступных источниках не содержится информации о том, что данные правообладатели каким-либо образом используют зарегистрированные товарные знаки, не применяют их в коммерческих целях, не используют их в качестве составляющей бренда. В целом из общедоступных источников невозможно установить, что данным товарным знакам уже предоставлена правовая охрана. У правообладателей знаков [1-2] отсутствуют официальные сайты либо любые другие информационные ресурсы, на которых бы общества использовали зарегистрированные товарные знаки (знаки обслуживания) с целью коммерческого продвижения и также отсутствует информация о продвижении с помощью товарных знаков в юридической сфере;

- заявитель отмечает, что товарный знак, зарегистрированный под № 761168, был зарегистрирован в 2019 году, то есть после регистрации товарного знака под № 326312 (2005 год). В отношении данных знаков Роспатент не установил сходства. Следовательно, невозможно заявлять о сходстве заявляемого обозначения

одновременно с двумя товарными знаками, сходство между которыми установлено не было;

- помимо указанного, правообладатель товарного знака № 326312 - ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» известно, как лицо, регистрирующее права на товарные знаки, которыми фактически не пользуется, для дальнейшей подачи исков о защите прав на товарный знак и взыскания компенсации за его незаконное использование.

На основании изложенного в возражении выражена просьба решение Роспатента от 02.08.2023 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2022753989 отменить, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ - организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров и 45 класса МКТУ - услуги юридические; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение «**VERUM**» является комбинированным товарным знаком, состоящим из словесного элемента «**VERUM**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым размещен изобразительный элемент в виде треугольника, одна сторона которого разомкнута.


Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022753989 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2], зарегистрированными в отношении однородных услуг 41 и 45 классов МКТУ.



Товарный знак  [1] представляет собой слово «Верум», в котором буква «В» стилизована под изображение совы. Знак действует в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ – юридические консультации.



Товарный знак  verum [2] представляет собой слово «**VERUM**», выполненное оригинальным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка. Его правовая охрана действует, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ - услуги образовательно-воспитательные,

обучение практическим навыкам [демонстрация], заочное обучение, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], организация и проведение мастер-классов [обучение], организация учебных конкурсов, издание книг, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы здоровья, в том числе фитнес-клубы.



В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «**VERUM**» на

тождество и сходство с товарными знаками



установлено наличие сходства обозначений по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов «**VERUM/ВЕРУМ/VERUM**» за счет одинакового состава гласных и согласных звуков и расположения совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках.

Смысловое сходство обозначений обусловлено тем, что слово «**VERUM**» с латыни переводится как «правда, истина, справедливость» (см. Яндекс. Словари), что в возражении не оспаривается. Товарный знак [1] «Верум» представляет собой транслитерацию латинского слова «*Verum*» буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение является сходным с товарным знаком [2] графически, поскольку их словесные элементы «**VERUM**» выполнены буквами одного алфавита и несмотря на некоторые различия в их шрифтовом исполнении, а также различиях их изобразительных элементах, обозначения имеют одинаковую длину и одинаковое композиционное построение, при котором изобразительный элемент размещен над словесным. Что касается товарного знака [1], то использование в нем букв русского

алфавита и стилизованной буквы «В», не позволяет признать этот товарный знак сходным графически с заявленным обозначением.

Таким образом, имеющееся фонетическое и смысловое сходство с товарным знаком [1], а также фонетическое, смысловое и графическое сходство с товарным знаком [2] позволило коллегии прийти к выводу об ассоциациях заявленного обозначения со знаками [1-2] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Услуги 41 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными услугам 41 и 45 классов МКТУ знаков [1-2], поскольку они либо совпадают по виду (организация и проведение конференций, семинаров, конгрессов, симпозиумов), либо относятся к одним родовым группам услуг – услуги образовательные, услуги юридические, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также наличием высокой степени однородности услуг существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022753989 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2023.