


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728834, поданное Обществом с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО», город Казань (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « СТАТУС-КВО ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» по заявке №2018713898 с приоритетом от 06.04.2018 зарегистрирован 27.09.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №728834 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Статус-Кво», 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417, помещение 286 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров

и услуг 16, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728834, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, непрерывно ведет свою деятельность в сфере предоставления юридических услуг с использованием обозначения «СТАТУС КВО» в своем фирменном наименовании с 2006 года,

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 24.01.2006 г.,

- сходство фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации,

- оспариваемое обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего юридические услуги,

- согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» является деятельность в области права и бухгалтерского учета (ОКВЭД 69),

- услуги по предоставлению юридических и бухгалтерских услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, (Приложение 3, 4, 5), являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака,

- лицо, подавшее возражение, использует обозначение «СТАТУС КВО» также на ручках, визитках, фирменных бланках и т.д. (Приложение № 6, 7, 8),

- использование оспариваемого товарного знака не является производством товаров для конечного потребителя, это, прежде всего, маркетинговая коммуникация, направленная на повышение узнаваемости бренда и привлечение клиентов, оба

участника спора используют товарный знак не для производства и продажи товаров, а для продвижения своих услуг и привлечения внимания потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728834 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Подтверждение регистрации оспариваемого товарного знака №728834,
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на заявителя,
3. Договор оказания юридических услуг от 02.11.2018г.,
4. Договор оказания юридических услуг от 07.04.2017г.,
5. Договор оказания информационно-консультационных услуг от 16.09.2015г.,
6. Фото ручки заявителя с обозначением «СТАТУС КВО»,
7. Фото визитки заявителя с обозначением «СТАТУС КВО»,
8. Скриншот с сайта заявителя с фото от 2016 года обозначением «СТАТУС КВО»,
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на правообладателя товарного знака №728834.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам от 12.09.2024г. и 16.09.2024г., основные доводы которых сводятся к следующему:

- фирменное наименование и обозначение товарного знака №728834 имеют разное зрительное восприятие, различительное семантическое и фонетическое значение, обусловленные наличием в оспариваемом обозначении изобразительного элемента, а также наличием в противопоставляемом обозначении словесного элемента «региональный»,

- обозначение «СТАТУС КВО» является юридическим термином из отрасли международного права, в силу чего часто употребляется юристами и неотделимо от деятельности юридических компаний, агентств и центров, кроме того, широко

используется для обозначения компаний, занимающихся юридической и бухгалтерской предпринимательской деятельностью по всей территории Российской Федерации (порядка 200 компаний на основании открытых данных ФНС России),

- среди приобщённых к возражению документов отсутствует подтверждение осуществления ООО «РЮЦ «СТАТУС КВО» бухгалтерской деятельности (представлены договоры на оказание юридических и информационно-консультационных услуг), данные услуги ни к товарам 16 класса МКТУ, ни к услугам 35 класса МКТУ не относятся,

- наличие брендовой (сувенирной) продукции лица, подавшего возражение, не свидетельствует о выпуске данной продукции, договора на приемку заказов на производство продукции отсутствуют, нет доказательств, что именно лицо, подавшее возражение, выпускало данную продукцию по заказу третьих лиц, нет доказательств наличия производственных мощностей, оборудования, закупки материалов, сырья для изготовления продукции, актов о выполнении заказов,

- лицо, подавшее возражение, отдельно не обосновывало наличие фактического интереса, не предоставило достаточного объёма доказательств использования спорного обозначения,

- довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и (или) лица, оказывающего услуги, не подтвержден материалами возражения,

- обозначение товарного знака №728834 получило широкую известность и приобрело различительную способность в ходе его использования правообладателем,

- ООО «ЮЦ «Статус-КВО» организует свою деятельность и использует спорное обозначение в коммерческих целях на протяжении многих лет, что подтверждается представленными документами в Приложениях 10-17,

- перечень видов деятельности, присутствующих в ЕГРЮЛ заявителя, отражает лишь намерение общества осуществлять соответствующие виды деятельности, в то время как для оценки вероятности смешения товарного знака и фирменного наименования требуется представление доказательств фактического оказания лицом,

подавшим возражение, под своим фирменным наименованием производства товаров или оказания услуг в исследуемый период.

Принимая во внимание вышесказанное правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728834.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

10. Таблица с рекламой в сети «Интернет»,
11. Таблица с рекламой в СМИ (награды),
12. Таблица с отзывами,
13. Таблица с печатной продукцией 16 МКТУ,
14. Договоры на рекламу и продвижение, получение рекламной продукции,
15. Приходные кассовые ордера,
16. Кассовая книга,
17. Благодарственные письма от клиентов.

В ответ на отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2024г., а также в корреспонденции от 09.10.2024г. представило дополнения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- оспариваемый товарный знак может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, данные обстоятельства подтверждают заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №728834,

- лицо, подавшее возражение, имеет интерес в регистрации товарного знака «СТАТУС КВО», однако наличие зарегистрированного товарного знака мешает в реализации этого интереса,

- лицо, подавшее возражение, дополняет материалы ранее поданного возражения договорами на оказание услуг, подтверждающими деятельность в 35 классе МКТУ, договорами, подтверждающими использование обозначения «Статус Кво» в 16 классе МКТУ,

- судом (Определение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-29686/2022) установлен факт предоставления ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» услуг по сопровождению налогового спора (на основании договора- поручения, заключенного

между ООО «АКВА-РЕГИОН» и ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» от 20.10.2022г. и 21.03.2023г.).

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие документы:

18. Договор на оказание юридических услуг по анализу налоговых последствий передачи недвижимого имущества от 29.05.2023г.,

19. Договор на оказание юридических услуг для переговоров с партнерами заказчика от 01.10.2019г.,

20. Договор оказания услуг от 11.10.2017г. на изготовление фирменных бланков,

21. Договор оказания услуг от 26.08.2020г. на изготовление гравировки ручек,

22. Акт об оказании услуг с ИП Вагизов от 15.05.2024г. на изготовление таблички,

23. Счет на оплату и выписка из банка, подтверждающая оплату по счету на печатную продукцию,

24. Договор на оказание юридических услуг от 24.03.2022г.,

25. Определение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-29686/2022.

Рассмотрев дополнение к возражению от 19.09.2024г. и 09.10.2024г., правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 18.11.2024г., представил устные пояснения, в частности:

- услуги лица, подавшего возражение, относятся к юридическим услугам,
- лицо, подавшее возражение, является заказчиком, но не исполнителем по представленным договорам,
- представленные договоры касаются периода после даты приоритета оспариваемого товарного знака и даты регистрации юридического лица,

- представленные документы с указанием вида деятельности (услуг) не подпадают под услуги, указанные в оспариваемом товарном знаке.

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

С учетом даты (06.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728834 может быть подано заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «**СТАТУС-КВО** ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» по свидетельству №728834 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СТАТУС-КВО», «Юридический центр», выполненные буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде букв «S», «Q», выполненных в оригинальной графической манере.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №728834 предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО», полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное

наименование (Приложение 2), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №728834 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у Общества с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728834.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров (услуг), однородных товарам (услугам), указанным в перечне оспариваемой регистрации.

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).

Коллегия проанализировала представленные с возражением документы и установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (Приложение 2) лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «СТАТУС КВО», с 24.01.2006 года, то есть с даты более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (06.04.2018).

Факт регистрации указанного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета по заявке №2018713898.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком.



Оспариваемый товарный знак «**СТАТУС-КВО**
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» включает в свой состав как изобразительный, так и словесные элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



В оспариваемом товарном знаке «**СТАТУС-КВО**
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» именно словесный элемент «СТАТУС-КВО» несет основную индивидуализирующую нагрузку, словесный элемент «Юридический центр» является неохраняемым элементом товарного знака.

Сходство фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО» с оспариваемым товарным знаком обусловлено фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

При этом наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «ООО РЮЦ» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с другом в целом, поскольку элементы «ООО», «РЮЦ» указывают на организационную форму данного юридического лица.

Фирменное наименование лица, подавшего возражения, включает словесный элемент «СТАТУС КВО», который является фонетически и семантически тождественным («СТАТУС КВО» - положение, существующее или существовавшее в какой-нибудь данный момент. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/833178>, («СТАТУС-КВО» - юр. в международном праве: положение, существующее в какой-л. определенный момент.

Словарь иностранных слов. - Комлев Н.Г., 2006., https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34251/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A1) с основным индивидуализирующим элементом «СТАТУС-КВО» оспариваемого товарного знака.

Исполнение словесных элементов «СТАТУС КВО» и «СТАТУС-КВО» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного (кириллического) алфавита также усиливает их сходство, наличие дефиса в оспариваемом товарном знаке является несущественным элементом отличия.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» и соотнесения ее с товарами и услугами 16, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №728834 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью РЮЦ «СТАТУС КВО» является «деятельность в области права и бухгалтерского учета» (Приложение №2).

В качестве доказательств, подтверждающих использование обозначения «Статус Кво» в отношении товаров (ручки, визитки, фирменные бланки), однородных, по мнению лица, подавшего возражение, товарам 16 класса МКТУ «авторучки; блокноты [канцелярские товары]; бумага в листах [канцелярские товары]» оспариваемого товарного знака, были представлены, в частности – фото ручки, визитки и баннера с обозначением «СТАТУС КВО» (Приложение 6, 7, 8), договор на изготовление фирменных бланков от 11.10.2017г. (Приложение 20), договор на изготовление гравировки ручек от 26.08.2020г. (Приложение 21), акт об оказании услуг на изготовление таблички от 15.05.2024г. (Приложение 22), счета на оплату и выписка из банка, подтверждающая оплату по счету на печатную продукцию от 30.12.2021г. (Приложение 23).

Следует указать, что ряд представленных документов (Приложения № 21, 22, 23) датированы позже даты приоритета (06.04.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №728834, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Вместе с тем из представленного договора оказания услуг от 11.10.2017г. на изготовление фирменных бланков, включая Акт приема-передачи от 07.11.2017г. (Приложение 20), следует, что ООО РЮЦ «Статус Кво» является заказчиком по договору, исполнителем же по изготовлению фирменных бланков заказчика с обозначением «Статус Кво» выступает ИП Вагизов Алмаз Фаридович.

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО РЮЦ «Статус Кво» самостоятельно не изготавливало фирменные бланки, а заказывало у третьих лиц, ввиду чего представленный договор не может быть рассмотрен в качестве подтверждения, что лицо, подавшее возражение, производило под своим фирменным наименованием печатную продукцию, иного в материалы дела не представлено.

Кроме того, фотографии ручки, визитки, баннера с обозначением «СТАТУС КВО» (Приложение 6, 7, 8) не свидетельствуют о выпуске данной продукции лицом, подавшим возражение, более того, указанные снимки не содержат каких-либо дат,

позволяющих соотнести представленные изображения с исследуемым периодом, иного в материалы дела также не представлено.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, необходимые для подтверждения деятельности ООО РЮЦ «Статус Кво» под своим фирменным наименованием в отношении вышеуказанных товаров, ввиду чего не представляется возможным соотнести ее с товарами 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №728834.

В качестве доказательств, подтверждающих использование обозначения «Статус Кво» в отношении юридических и бухгалтерских услуг, которые, по мнению лица подавшего возражение, могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ *«аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обработка текста; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; услуги по переезду предприятий; экспертиза деловая»* оспариваемого товарного знака, были представлены, в частности – договор оказания юридических услуг от 02.11.2018г. (Приложение 3), договор оказания юридических услуг от 07.04.2017г. (Приложение 4), договор оказания информационно-консультационных услуг от 16.09.2015г. (Приложение 5), договор на оказание юридических услуг по анализу налоговых последствий передачи недвижимого имущества от 29.05.2023г. (Приложение 18), договор на оказание

юридических услуг для переговоров с партнерами заказчика от 01.10.2019г. (Приложение 19), договор на оказание юридических услуг от 24.03.2022г. (Приложение 23), а также Определение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-29686/2022, из которого следует факт предоставления ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» услуг по сопровождению налогового спора (на основании договора-поручения, заключенного между ООО «АКВА-РЕГИОН» и ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» от 20.10.2022г. и 21.03.2023г.) (Приложение 25).

Ряд представленных документов (Приложения № 3, 18, 19, 23) датированы позже даты приоритета (06.04.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №728834, в связи с чем также не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении указанных услуг.

Кроме того, в представленном Определении Арбитражного суда Республики Татарстан по делу А65-29686/2022 (Приложение 25) судом установлен факт предоставления ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» услуг по сопровождению налогового спора (на основании договора- поручения, заключенного между ООО «АКВА-РЕГИОН» и ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» от 20.10.2022г. и 21.03.2023г.), однако упоминаемые договора-поручения относятся к периоду более позднему, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего также не могут быть учтены в оценке установления деятельности ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» и соотнесения ее с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Договор на оказание юридических услуг от 07.04.2017г. (Приложение 4), заключенный между ЗАО «Казанский научно-инженерный центр «ЭТЭК» (заказчик) и ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» (исполнитель), содержит следующие юридические услуги, которые лицо, подавшее возражение, обязуется оказать, в частности: анализ локальных актов (штатное расписание, должностные инструкции, приказы, распоряжения), разработка и составление локальных актов и типовых внутренних документов, составление рекомендаций по соблюдению законодательства, устное консультирование по сотрудникам по результатам анализа.

Вместе с тем представленный договор (Приложение 4) не имеет актов, подтверждающих его исполнение, ввиду чего не представляется возможным установить от какой даты и какие именно из указанных в договоре услуг были оказаны.

Договор оказания информационно-консультационных услуг от 16.09.2015г. (Приложение 5), заключенный между ООО «Мой город» (заказчик) ООО РЮЦ «СТАТУС КВО» (исполнитель), включает следующие услуги, которые лицо, подавшее возражение, обязуется оказать, в частности: мониторинг изменений действующего законодательства по всем областям права, включая финансовое и налоговое право, анализ по неурегулированным законодательством и спорным вопросам налогообложение, научное планирование труда, инновационный менеджмент, оценка, минимизация и предупреждение предпринимательских рисков.

Представленный договор (Приложение 5) также не имеет актов, подтверждающих его исполнение, ввиду чего не представляется возможным установить от какой даты и какая именно услуга была оказана лицом, подавшим возражение, в соответствии с указанным договором.

Также коллегия отметила, что большинство услуг (анализ, разработка и составление локальных актов и типовых внутренних документов, составление рекомендаций по соблюдению законодательства мониторинг изменений действующего законодательства по всем областям права, включая финансовое и налоговое право и т.д.), на оказание которых были заключены представленные договоры (Приложение 4, 5), относятся к такому виду деятельности как «услуги юридические», что в соответствии с МКТУ относится к услугам 45 класса МКТУ.

Деятельность же лица, подавшего возражения, по оказанию таких услуг как «научное планирование труда, инновационный менеджмент, оценка, минимизация и предупреждение предпринимательских рисков» (Приложение 5), которые могли бы быть соотнесены с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, не подтверждена, ввиду отсутствия документов, подтверждающих исполнение указанного договора.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, необходимые для подтверждения деятельности ООО РЮЦ «Статус Кво», ввиду чего не представляется возможным соотнести ее с товарами и услугами 16, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №728834.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

Коллегией также были приняты во внимание представленные правообладателем документы и сведения (Приложение 10-17), демонстрирующие использование им оспариваемого товарного знака №728834 в хозяйственной деятельности.

Кроме того, указанные по тексту возражения доводы лица, подавшего возражение, в частности, «оспариваемое обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении заявителя, оказывающего юридические услуги», соотносятся с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи коллегия отмечает, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В этой связи коллегия отмечает, что в материалы дела сведения, доказывающие, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом,

подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, представлены не были.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, относительно введения потребителя в заблуждение, носит декларативный характер.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728834.