

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АА1913», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711831 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **CLAIMS** по заявке №2017711831, поданной 30.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

19.06.2018 было удовлетворено ходатайство заявителя о выделении заявки №2018723724 из первоначальной заявки №2017711831. Из перечня услуг первоначальной заявки исключены все услуги 35, 36, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 09.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711831 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «CLAIMS» (в переводе с английского языка – претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>, <http://translate.yandex.ru/>, <http://translate.google.com/>), в связи с чем не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги 45 класса МКТУ (например: услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц), в том числе указывая на их назначение, а также представляет собой термин, семантически связанный с заявленными услугами 45 класса МКТУ, способный восприниматься как указание на специализацию организации, который может быть использован любым лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе как предложение соответствующих услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения в юридической помощи по составлению претензий, исковых заявлений, жалоб и т.п.

Кроме того, противопоставление по знаку «CLAIMX» по международной регистрации №867053 снято с учетом изменений, внесенных в перечень заявленных услуг, в результате удовлетворения ходатайства заявителя о выделении заявки.

В Роспатент 05.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.07.2018, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «CLAIMS» не может быть признано описательным, поскольку прямо не указывает на вид услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака;

- как указано в заключении по результатам экспертизы слово «CLAIMS представляет собой термин», семантически связанный с заявленными услугами 45 класса МКТУ. В данном же случае слово «CLAIMS» может иметь с услугами 45 класса МКТУ лишь опосредованную связь и восприниматься путём домысливания, дополнительных рассуждений и ассоциативных цепочек;

- слово «CLAIMS» является многозначным, в связи с чем отсутствует его однозначное восприятие. Указанный довод подтверждается следующими примерами использования данного слова не с юридическими, а с иными услугами (авиаперевозки, реклама, программирование, кино, музыка);

- заявитель также обращает внимание на ряд зарегистрированных Роспатентом товарных знаков в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ, в которых словесные элементы (которых могут восприниматься как указание на характеристики услуг лишь через домысливание, дополнительные рассуждения, перевод, ассоциации) являются охраняемыми элементами (например, товарные знаки: «Ваш внешний IN-HOUSE LAWYER» по свидетельству № 578847; «DEFENCE» по свидетельству № 497451; «LAW-CONTROL. RU» (дискламирован элемент «Ru») по свидетельству № 4366304; «TRADEMARK FACTORY» по свидетельству № 618478; «LEGALTRADE» по свидетельству № 424744 и другие).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711831 в отношении всех заявленных услуг 41, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатка с сайта <https://www.multitran.com/>, содержащая результаты перевода слова «CLAIMS» с английского языка на русский язык;
2. Распечатки результатов по запросам в сервисе «Яндекс Подбор слов»;
3. Отчет «Института Общественного Мнения Анкетолог» по результатам опроса «Ассоциативная структура бренда Claims», Новосибирск, 2019 г.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2019, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее

время, в связи с необходимостью представления дополнительных сведений. Подача данного ходатайства обусловлена тем, что на данном заседании заявителю были предоставлены следующие материалы, подготовленные коллегией:

4. Копии страниц Англо-русского юридического словаря, 2-издание, стереотипное/ С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров – М.: РУССО, 1998 (титульные страницы и стр. 90, 91), содержащие значение слова «Claims».

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Представленные материалы [4] являются словарно-справочными источниками информации и не содержат указания на какие-либо дополнительные обстоятельства, которые не были учтены экспертизой, в связи с чем не требуют тщательного их исследования (пункт 4.8 Правил ППС).

Кроме того, информация, указанная в материалах [4], подтверждает сведения, изложенные в материалах, представленных заявителем (распечатки с сайта www.multitrans.ru/ - [1]), согласно которым слово «CLAIMS» представляет собой юридический термин.

Коллегия также отмечает, что на заседании коллегии заявителю было предоставлено время для ознакомления с материалами [4], ознакомившись с которыми, заявитель устно высказал свое мнение, доводы которого сводятся к следующему: в словаре [4] указано значение слова «CLAIM», которое отличается от заявленного слова «CLAIMS»; в словаре [4] представлены различные переводы слова «CLAIM», одни из которых не связаны с юридической деятельностью; слово «CLAIM» в словаре [4] не представлено в качестве термина, однозначно связанного с заявленными услугами 45 класса МКТУ.

Коллегия также обращает внимание, что в возражении заявителем было высказано мнение, относительно того является или не является заявленное обозначение общепринятым термином.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 19.06.2019 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2018».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу № СИП-750/2019 признано недействительным указанное решение Роспатента как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что не была дана полная и всесторонняя оценка приведенным обществом в возражении доводам и представленным доказательствам, поскольку административный орган не проанализированы в отношении каких именно услуг 45 класса МКТУ оспариваемое обозначение является общепринятым термином в области права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), в отношении каких именно рубрик оно не обладает различительной способностью (абзац первый пункта 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении каких – указывает на назначение услуг 45 класса МКТУ (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент также не указал, в связи с чем пришел к выводу о проведении опроса, результаты которого отражены в аналитической справке, лишь в одном городе (г.Новосибирск), и по каким причинам административный орган посчитал достаточным 21.7% ответов для принятия во внимание наиболее частого соотношения у респондентов заявленного на регистрацию обозначения с оказанием юридических услуг.

Президиум Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2021 по делу № СИП-750/2019 соглашается с судом первой инстанции: отсутствие в оспариваемом решении должного обоснованного вывода о квалификации спорного обозначения в качестве общепринятого термина в области права и отсутствии у него различительной способности для всех заявленных на регистрацию услуг соответствующего класса МКТУ и подтверждающих такие выводы относимых доказательств.

По указанным причинам решение Роспатента от 19.06.2019 было признано недействительным, возражение, поступившее 05.02.2019, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

В обосновании своих доводов заявителем 17.03.2021 были представлены дополнительные пояснения, доводы которых разъясняют позицию заявителя с учетом выводов суда.

В подтверждение своих доводов заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:

5. Распечатка с сайта Левада-Центр <https://www.levada.ru> сведений о владении иностранными языками по состоянию на 28.05.2014;
6. Предисловие к англо-русскому юридическому словарю С.А.Андреянова, А.С.Берсона и А.С. Никифорова;
7. Распечатки с сайта Anketolog .ru сведений об онлайн-панели респондентов;
8. Приложение к отчету Ассоциативная структура бренда «Claims». Процентные распределения получены на основе географических данных профиля респондентов панели «Анкетолог», участвующих в опросе по вышеуказанной теме;
9. Социологический отчет ВЦИОМ по вопросу «Наличие отсутствие ассоциативной связи между словом «Claims» и различными услугами 45 класса МКТУ, 2021г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.03.2017) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся

общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

CLAIMS, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве оснований для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их назначение, а также является общепринятым термином.

Данный довод основан на сведениях из Интернет-словарей (<http://dic.academic.ru>, <http://translate.yandex.ru/>, <http://translate.google.com/>).

Согласно выводам Суда в решении Роспатента от 19.06.2019 административным органом не проанализированы в отношении каких именно услуг 45 класса МКТУ оспариваемое обозначение является общепринятым термином в области права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), в отношении каких именно рубрик оно не обладает различительной способностью (абзац первый пункта 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении каких – указывает на назначение услуг 45 класса МКТУ (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Коллегия отмечает следующее.

Как было указано выше, положения пункта 34 Правил устанавливают перечень обозначений, которые не обладают различительной способностью. Так, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, в том числе характеризующие товар.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слова «характеристика» определяется как «описание отличительных свойств кого-чего либо», значение слова «назначение» определяется способность товаров удовлетворять физиологическим и социальным потребностям, а также потребности в систематизации. Назначение относится к одному из определяющих свойств и качества товаров», см. сайты: <https://ru.wikipedia.org/>, https://studbooks.net/1559183/marketing/harakteristika_sotsialnyh_funktsionalnyh_svoystv_produksii.

Исходя из изложенного, назначение товара – это определенное свойство товара, то есть его характеристика.

Таким образом, в заключении по результатам экспертизы в качестве оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения экспертизой указаны пункт 1(2) статьи 1483 Кодекса – заявленное обозначение является общепринятым термином и пункт 1(3) статьи 1483 Кодекса – заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе, указанным в заключении по результатам экспертизы и коллегией [4], а также представленным самим заявителем [1], слово «claim» (claims - множественное число) является лексической единицей английского языка, которое в переводе с английского языка имеет следующие значения – претензии, иски, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др.

Пунктом 34 Правил предусмотрено, что в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Термин - слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограниченными обозначениями характерных для этой сферы предметов явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии.

Источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература, используется справочный фонд, включающий справочники, энциклопедии, специализированные словари и их электронные версии в сети Интернет.

При этом коллегия отмечает, что Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной информации. Сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания.

Слово «claim» содержится на сайтах <http://dic.academic.ru>; <https://www.multitrans.com/>, представляющих собой электронные версии словарей.

При этом следует отметить, что указанные сайты являются русскоязычными источниками информации, сведения, расположенные на них, доступны широкому кругу потребителей, то есть как квалифицированным специалистам, владеющим юридической терминологией, так и рядовым потребителям.

Согласно сведениям, расположенным на указанных сайтах слово «claim» является юридическим (правовым) термином, которое имеет значение: «требование», «заявлять претензию», «предъявлять иск».

Подтверждением того, что слово «claim», имеющее значения: требование, право требования, претензия, заявление права, правопритязание, рекламация, иск, представляет собой термин в области права, является включение его в Англо-русский юридический словарь, 2-издание, стереотипное/ С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров – М.: РУССО, 1998 (титульные страницы и стр. 90, 91), который представляет собой специализированный словарь, содержащий около 50000 терминов и терминологических сочетаний по различным отраслям права (государственное, административное, гражданское и торговое, уголовное и др.).

При этом, несмотря на то, что в предисловии к данному словарю указано, что словарь отражает правовую терминологию, существующую в Великобритании и США, словарь рассчитан на широкий круг читателей: юристов, предпринимателей, научных работников, преподавателей и студентов вузов, переводчиков.

Таким образом, значение слова «claim» известно не только квалифицированным специалистам в области права, но и обычному рядовому потребителю.

Как указано выше, прибавление к слову «claim» окончания -s не меняет его семантическое значение как термина в области права.

Перечень заявленных услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, включает следующие позиции:

- *арбитраж* – способ разрешения споров, при котором стороны обращаются не в судебные органы, а к отдельным лицам - арбитрам или третейским судьям. Существуют постоянно действующие арбитражи и арбитражи, образуемые находящимися в споре сторонами для рассмотрения конкретного дела Арбитраж

может быть только добровольным и считается более простым и дешевым методом разрешения споров, чем обычная юридическая процедура;

- *исследования юридические* - исследования в области юриспруденции, которые могут включать исследование в области практической юридической деятельности, направленное на решение конкретного юридического дела;

- *консультации по вопросам интеллектуальной собственности* – это вид юридических услуг, в ходе которых происходит взаимодействие между субъектом, который оказывает юридическую помощь в области интеллектуальной собственности, и субъектом, который обратился за данной юридической помощью в форме консультации для решения своих вопросов, которые затрагивают его интересы, правовыми методами и средствами;

- *контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц* – это контроль лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий;

- *лицензирование интеллектуальной собственности* – это мероприятия, которые касаются в области интеллектуальной собственности, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании;

- *лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]* - это мероприятия, которые касаются области программного обеспечения, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае

административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании;

- *представление интересов в судах и иных юрисдикционных органах, в том числе по вопросам защиты интеллектуальной собственности* – процессуальная деятельность, которая осуществляется от имени и в интересах лиц, участвующих в деле: сторон, третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных лиц, прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов;

- *регистрация доменных имен [услуги юридические]* – юридические услуги, связанные с регистрацией доменного имени, как в сети, так и в качестве товарного знака;

- *управление делами по авторскому праву* – это осуществление и защита авторских и смежных прав специально созданными организациями, уполномоченными выступать в интересах авторов и правообладателей в отношениях с третьими лицами – пользователями;

- *управление юридическое лицензиями* – это направленное воздействие на процессы для изменения их прохождения с целью достижения желательного результата или избегания нежелательного в области лицензирования. Где лицензирование – это мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, это мероприятия, которые касаются области программного обеспечения, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае

административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий;

- *услуги патентных поверенных* – это юридическая помощь в области патентного права физическим лицам (гражданам, лицам без гражданства) и юридическим лицам (организациям), в том числе оказание защиты их интересов и прав в суде;

- *услуги по внесудебному разрешению споров* – это услуги, разрешения конфликтных ситуаций, споров и проблем в юриспруденции до передачи дела (иска, заявления) в суд;

- *услуги по подготовке юридических документов* – услуги по составлению и оформлению юридических документов;

- *услуги юридические по проведению патентных поисков* – юридические услуги в области патентного поиска, где патентный поиск - это процедура выборки в соответствии с запросом документов по заданным признакам из базы патентных данных, причем, осуществляется поиск по материалам, которые отвечают только темам или предметам запроса;

- *услуги по разработке и реализации комплексных стратегий ведения споров* – вид юридических услуг, связанных с получением консультации в области юриспруденции, урегулирования споров и тяжб правового характера, для поиска оптимального решения, не противоречащего законодательству;

- *услуги юридические, в том числе консультации и исследования в области защиты интеллектуальной собственности, права, налогообложения* – юридические услуги, включая юридическую помощь, представляемую в виде консультаций, разъяснений, подготовки документов или экспертиз, а также исследований в области права;

- *услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц* - юридические услуги, связанные с составлением договоров, в рамках которых оказываются консультации по составлению договора, помощь в оформлении и составлении договоров.

Каждая из указанных выше услуг 45 класса МКТУ представляют собой юридическую услугу, в рамках которой оказывается юридическая помощь, в том числе, связанная с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей таких документов, как претензий, исков, требований заявлений.

Таким образом, российским потребителем понятия «претензия», «иски», «заявления», «требования» соотносятся с каждой услугой заявленного перечня 45 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, вывод экспертизы о том, что английское слово «CLAIMS», применительно к каждой заявленной услуге 45 класса МКТУ квалифицируется в качестве общепринятого термина, следует признать обоснованным.

Поскольку словесный элемент «CLAIMS» занимает доминирующее положение, являясь единственным элементом заявленного обозначения, ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ на основании положений пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение заявленных услуг 45 класса МКТУ, коллегия учитывала следующее.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, коллегия учитывала имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары (услуги), для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Принимая во внимание то обстоятельство, что адресатом услуг в области права является не абстрактный средний потребитель, а квалифицированные специалисты с юридическим образованием и лица, заинтересованные в оказании им

юридических услуг, которым знакомо слово «claims» как указание на вид юридических документов «претензия», «иски», «заявления», «требования», можно сделать вывод о том, что для этой категории потребителей заявленное обозначение без дополнительных рассуждений и домысливания для каждой заявленной услуги 45 класса МКТУ (указанные выше) указывает на их назначение, то есть на область применения заявленных услуг.

Соответственно, нельзя признать убедительным довод о том, что российский потребитель, входящий в адресную группу потребителей юридических услуг, в силу низкого уровня знания английского языка, в принципе не может быть знаком со словом «claims» в качестве юридического термина, поскольку, как указано выше, потребителями услуг в области права выступают квалифицированные специалисты, владеющие юридической терминологией, и их клиенты.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что и для среднего российского потребителя английское слово «claims» также будет известно, поскольку, как было указано выше, его значение содержится на русскоязычных сайтах <http://dic.academic.ru>; <https://www.multitrans.com/>, которые являются общедоступными.

В связи с чем обычным российским потребителем заявленное обозначение без дополнительных рассуждений и домысливания для каждой заявленной услуги 45 класса МКТУ будет восприниматься как указание на назначение, то есть на область применения заявленных услуг.

Данный вывод также подтверждается материалами, представленными заявителем - аналитической справкой [3], в которой содержатся результаты исследования онлайн-опроса «Ассоциативная структура бренда «Claims»». Опрос проводился среди 880 респондентов. При этом выборочные критерии при формировании массива респондентов не применялись. Указанное может свидетельствовать о том, что в опросе принимали участие как квалифицированные специалисты, владеющие юридической терминологией, и их клиенты, так и обычные рядовые потребители.

Согласно результатам опроса из конкретных ассоциаций бренда «Claims» наиболее часто (21,7 % ответов, что составляет 190 человек от 800 опрошенных) бренд «Claims» соотносят с оказанием юридических услуг.

Данное мнение потребителей не может не учитываться при соотнесении заявленного обозначения в качестве обозначения, характеризующего заявленные услуги 45 класса МКТУ.

Коллегия также отмечает, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки, что позволило бы воспринимать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

С учетом изложенного выше коллегия полагает, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного Социологического отчета ВЦИОМ по вопросу «Наличие отсутствие ассоциативной связи между словом «Claims» и различными услугами 45 класса МКТУ, 2021г. [9] следует отметить, что он содержит противоречивые данные.

Так, согласно диаграмме на стр.4 уровень владения английским языком (свободный, разговорный, читаю и перевожу со словарем) составляет 66 % от всех респондентов, в то же время согласно диаграмме на стр.6 три четверти опрошенных (75%) не знают, как переводится с английского языка на русский язык слово «Claims».

С учетом указанного, результаты опроса нельзя признать убедительными в качестве аргумента, подтверждающего довод о фантазийном характере заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Что касается представленных распечаток из сети Интернет сведений о результатах опроса Левада-Центр «Владение иностранными языками», расположенных на сайте [5], то коллегия отмечает следующее.

Опрос проводился 28.05.2014 среди группы респондентов, которая говорит более-менее свободно на каком-либо иностранном языке.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при формировании массива респондентов в данном опросе не применялась выборка респондентов, владеющих английским языком с помощью словаря (которая применялась в Социологическом отчете ВЦИОМ []), что свидетельствует о том, что не все группы потребителей владеющих английским языком были опрошены.

В связи с чем данный опрос не может повлиять на выводы коллегии о том, что английское слово знакомо российскому потребителю.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для его отмены и признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.06.2021 поступило особое мнение, в котором заявитель отмечает, что коллегия не представила доводов в обоснование отсутствия различительной способности у заявленного обозначения; признала заявленное обозначение общепринятым термином и характеризующим услуги 45 класса МКТУ (пункт 1(2), пункт 1 (3)) в нарушение применимых норм, рекомендаций и указаний Суда по интеллектуальным правам.

Вместе с тем, доводы заявителя рассмотрены выше и не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2018.