

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АА1913», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758742, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CLAIMS**» по заявке №2018758742 было подано 29.12.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.03.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

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

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CLAIMS» (в переводе с английского языка – претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации, см. Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии, Универсальный англо-русский словарь) в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на назначение

этих услуг и является общепринятым термином в области права, к которой относятся заявленные услуги 45 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы, доказывающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности, не могут быть приняты экспертизой, поскольку не содержат достаточных сведений об использовании заявленного обозначения, не содержат документы о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе маркированных им услуг, включая результаты социологических опросов, показывающих узнаваемость заявленного обозначения у потребителей с указанием конкретной территории проживания опрашиваемых респондентов, носят декларативный характер и не могут быть признаны документами, подтверждающими наличие приобретенной различительной способности в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных услуг, указанных в заявке, а также тот факт, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с услугами заявителя.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие аргументы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и не указывает на назначение заявленных услуг 45 класса МКТУ;
- слово «claims» не является общепринятым термином для заявленных услуг 45 класса МКТУ, кроме того, соответствующий аргумент отсутствовал в уведомлении экспертизы от 04.07.2019, в связи с чем он не может быть положен в основу решения об отказе в регистрации заявленного обозначения;
- экспертиза неверно оценила материалы, подтверждающие получение заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате его активного использования.

Заявитель обращает внимание, что ни одно из значений слова «claims» (претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации) не является наименованием услуг 45 класса МКТУ.

Чтобы сформулировать описательную характеристику услуг по обозначению «CLAIMS», нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы среди множества его значений вычлнить те, которые могут быть связаны с услугами 45 класса МКТУ. Затем потребителю требуется осуществить дополнительное домысливание, чтобы связать один из переводов слова «claims» с услугами 45 класса МКТУ.

Слово «claims» не воспринимается российскими потребителями как идентификатор определённого рода услуг (в частности, услуг 45 класса МКТУ), позволяющий определить назначение и характеристики услуг, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Подбор слов», в соответствии с которыми поисковые интернет-запросы «claims внесудебное разрешение споров», «claims подготовка юридических документов», «claims согласование договоров», «claims правовые услуги» пользователями не осуществляются.

Также не учтен отчет по результатам опроса мнения рядовых граждан об имеющихся ассоциациях со словом «claims». Согласно результатам проведенного исследования 34,4% потребителей не ассоциируют слово «claims» ни с какими товарами или услугами, а 43,9 % потребителей ассоциируют слово «claims» с конкретными товарами и услугами, отличными от юридических услуг.

То обстоятельство, что 21,7% потребителей ассоциируют заявленное обозначение с юридическими услугами, в принципе никак не указывает на описательность обозначения. В частности, отсутствуют сведения о том, какая доля из этих 21,7% потребителей ассоциирует заявленное обозначение с юридическими услугами без дополнительного рассуждения и домысливания.

По мнению заявителя, специализированные словари, на которые ссылается экспертиза в оспариваемом решении, не могут приниматься во внимание при установлении различительной способности заявленного обозначения, так как они не рассчитаны на среднего потребителя, поскольку специализированный словарь

терминов предназначен не для потребителей услуг 45 класса МКТУ, а для лиц, оказывающих эти услуги. В большинстве случаев значение юридических терминов неизвестно среднему потребителю, поскольку владение специальной терминологией доступно лишь квалифицированным специалистам.

Заявитель полагает, что в материалах дела не имеется никаких доказательств (специализированных изданий, отраслевых словарей или справочников), которые в принципе давали бы определение английскому слову «claims». Экспертиза сделала вывод о том, что слово «claims» является термином, ориентируясь на семантику нетождественных слов «претензия», «иск», «жалоба», «заявление», «рекламация». Перевод из словарей не раскрывает смысл слова «claims» ни на английском, ни на русском языках и, следовательно, не дает понять, является ли слово «claims» термином какой-либо отрасли науки и техники.

Опираясь на результаты социологических исследований, проведенных Аналитическим центром Юрия Левады в апреле 2014 года, на данные всероссийского опроса, проведенного Фондом общественного мнения в 2013 году, и данные исследования Индекса владения английским языком EF EPI, которое проводится ежегодно с 2011 года, показывающие низкий уровень владения в России английским языком и тенденцию на его снижение, заявитель выражает сомнения в том, что российский потребитель в принципе знаком со специфическим, редко применимым юридическим английским языком.

Заявитель также подчеркивает, что при оказании соответствующих услуг на территории Российской Федерации специалисты, оказывающие такие услуги, не оперируют терминологией на английском или каком-либо ином иностранном языке ни при составлении процессуальных и иных документов, ни при обращении в органы государственной власти, ни при предоставлении услуг российским потребителям. Кроме того, исходя из сложившейся деловой практики на рынке юридических услуг, даже при оказании таких услуг иностранным потребителям составляются двуязычные документы. При этом в большинстве случаев именно русскоязычная версия консультации приобретает решающее значение, поскольку именно на ней будут основываться дальнейшие действия иностранных клиентов на территории Российской Федерации.

Федерации (в случае найма русскоговорящих юристов в штат компании либо работы с русскоговорящими консультантами).

Ссылаясь на представленные на стадии экспертизы дополнительные материалы, подтверждающие, по его мнению, приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности в результате его активного использования, заявитель делает вывод о высоком уровне маркетинговой активности на соответствующем рынке при использовании заявленного обозначения, что свидетельствует о его известности среднему потребителю, поскольку у него есть фактическая возможность вступить в контакт с этим обозначением через любой способ доставки рекламы и контента (СМИ, интернет-издания, социальные сети, практические и теоретические конференции и семинары, подкасты и др.), а поскольку интернет-пространство заполнено заявленным обозначением только в связи с заявителем, очевидно существование ассоциаций между потребителем и заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, просит повторно оценить документы, приложенные к ответу на уведомление экспертизы, включающие:

- брендбук заявителя, разработанный вместе и по вопросам использования заявленного обозначения [1];
- договоры об оказании юридических услуг, заключенные заявителем до даты приоритета заявленного обозначения [2];
- информацию о прошедших до даты приоритета заявленного обозначения мероприятиях с участием заявителя и использованием заявленного обозначения [3];
- информацию о прошедших до даты приоритета заявленного обозначения конференциях, в которых заявитель принял участие и использовал заявленное обозначение [4];
- результаты выдачи поисковых запросов «claims» в различных системах [5];
- выгрузки публицистических статей заявителя, размещенных на сайте zakon.ru до даты приоритета заявленного обозначения, с его использованием [6];

- деловые программы VII, IX, X Молодежного юридического форума, а также иная информация о них, подтверждающая участие заявителя с использованием заявленного обозначения [7];

- копии заявок на регистрацию товарных знаков, в которых поля «адрес для переписки» содержат заявленное обозначение [8];

- копии статей и выгрузки информации с сайтов СМИ, в которых использовано заявленное обозначение до даты приоритета [9];

- распечатки и скриншоты статей заявителя на сервисе Яндекс.Дзен, в которых использовано заявленное обозначение до даты приоритета [10];

- выгрузки информации и скриншоты сайтов в сети Интернет, содержащие статистические данные на дату приоритета заявленного обозначения о социальных сетях и иных контент-каналах заявителя, в которых используется заявленное обозначение [11];

- копии дипломов и наград [12],

и провести объективный анализ этих документов на предмет получения заявленным обозначением дополнительной различительной способности вследствие его активного использования в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- приложение к Отчету АО «Институт Общественного Мнения Анкетолог» [13];

- результаты социологического опроса Фонда общественного мнения от 8-9 июня 2013 года о владении россиянами иностранными языками [14];

- индекс владения английским языком EF EPI [15];

- выписка из словаря Oxford Advanced Learner's Dictionary с дефинициями слова «claim» [16].

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

С учетом даты подачи (29.12.2018) заявки №2018758742 на регистрацию 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности

потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « CLAIMS », выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака, помимо услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации, испрашивается в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ:

арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в судах и иных юрисдикционных органах, в том числе по вопросам защиты интеллектуальной собственности; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги патентных поверенных; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические по проведению патентных поисков; услуги по разработке и реализации комплексных стратегий ведения споров; услуги юридические, в том числе консультации и исследования в области защиты интеллектуальной собственности, права, налогообложения; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе, указанным в заключении по результатам экспертизы, слово «**claim**» является лексической единицей английского языка, прибавление к которому окончания *-s* указывает на множественное число. Таким образом, в переводе с английского языка



словесный элемент «CLAIMS» имеет следующие значения – претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации (см. Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии, Универсальный англо-русский словарь).

При проверке, не является ли заявленное обозначение общепринятым термином, являющимся лексической единицей, характерной для конкретной области науки и техники, используется справочный фонд, включающий справочники, энциклопедии, специализированные словари и их электронные версии в сети Интернет.

Слово «claim», как указано в открытых источниках информации (<https://english-grammar.biz/dictionary/en-ru/claims.html>; <http://dic.academic.ru>; <https://melodict.com/claim>), представляет собой **юридический (правовой) термин** - требование, претензия, притязание (на что-либо).

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 специализированный Англо-русский юридический словарь, М.: РУССО, 1998, с. 90-91.

Как указано выше, прибавление к слову «claim» окончания -s не меняет его семантическое значение как термина в области заявленных услуг 45 класса МКТУ, относящихся к определенной категории юридических документов, указывая на множественное число: требования, претензии, исковые заявления, и т.п.

Заявитель полагает, что экспертиза сделала неверный вывод о том, что слово «claims» является термином, ориентируясь на семантику нетождественных слов «претензия», «иск», «жалоба», «заявление», «рекламация». Однако указанные слова могут быть объединены понятием «юридический документ».

Таким образом, вывод экспертизы о том, что слово «CLAIMS» представляет собой общепринятый термин в области оказания юридических услуг, к которым относятся заявленные услуги 45 класса МКТУ (**юридические услуги** - услуги правового характера, в том числе предоставление консультаций и разъяснений, подготовка и экспертиза документов, представление интересов заказчиков в судах, составление заявлений, договоров, исков, претензий и других **юридических**

документов, научно-исследовательская работа в области права и т.д.), следует признать обоснованным.

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

Можно согласиться с утверждением заявителя о том, что ни одно из значений слова «claims» (претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации) не является наименованием услуг 45 класса МКТУ. Однако следует учитывать, что в качестве характеристики услуги выступает назначение и область применения услуги.

Как указывает сам заявитель, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются 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, можно сделать вывод о том, что для этой категории потребителей заявленное обозначение без дополнительных рассуждений и домысливания указывает на область и цель применения заявленных услуг 45 класса МКТУ.

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.

При этом заявитель не отрицает, что специализированный словарь юридических терминов предназначен для лиц, оказывающих юридические услуги, поскольку владение специальной терминологией доступно лишь квалифицированным специалистам. Заявитель также не отрицает, что сложившаяся деловая практика на рынке юридических услуг предполагает составление юридических документов не только на русском, но и на английском языках.

С учетом указанного, результаты опроса мнения рядовых граждан, которые **не входят** в адресную группу потребителей юридических услуг, об имеющихся ассоциациях со словом «claims», на которые ссылается заявитель, нельзя признать убедительными в качестве аргумента, подтверждающего довод о фантазийном характере заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Анализ документов [1] – [12], представленных заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал следующее.

Основная часть представленных документов [1], [3], [4], [6], [7], [9] - [12], содержит информацию о деятельности юридической компании «CLAIMS», однако связь этой компании с заявителем в лице ООО «АА1913» не прослеживается.

Из договоров [2] не следует, что их предметом является оказание именно юридических услуг, поскольку в них указано на оказание консультационных услуг без конкретизации области, к которой эти консультации относятся.

Что касается копий заявок, поданных на регистрацию товарных знаков [8], в которых действительно фигурирует в адресе для переписки слово «Claims», то они не могут служить достаточным доказательством для вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в процессе длительного и интенсивного использования. Кроме того, срок, прошедший с даты регистрации заявителя в качестве юридического лица (23.03.2017) до даты подачи заявки на товарный знак (29.12.2018), составляющий менее двух лет, объективно недостаточен для такого вывода, в отсутствие сведений о степени информированности потребителей

о заявленном обозначении, подтверждающих, что оно до даты подачи заявки на товарный знак воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации именно заявленных юридических услуг, оказываемых ООО «АА1913», в качестве которых могут выступать результаты социологического опроса.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает недоказанным приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного использования именно заявителем, в результате чего заявленное обозначение на дату подачи заявки стало восприниматься потребителем как обозначение, индивидуализирующее услуги, оказываемые заявителем в лице ООО «АА1913».

В возражении также отмечено отсутствие в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленного заявителю 04.07.2019, ссылки на то, что слово «claims» является общепринятым термином для заявленных услуг 45 класса МКТУ, в связи с чем, по мнению заявителя, этот аргумент не может быть положен в основу решения об отказе в регистрации заявленного обозначения.

Вместе с тем, данное обстоятельство не может служить причиной для пересмотра решения Роспатента, поскольку в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента, данное основание присутствует.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758742 в отношении услуг 45 класса МКТУ, в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2020.**