

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~возражения~~ ~~заявления~~

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.10.2024 возражение, поданное ООО «СКП», Московская область, г. Наро-Фоминск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790096, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению «**»** по заявке №2022790096, поданной 09.12.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 27.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790096 в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ с выведением из самостоятельной правовой охраны букв «СКП» и слов «юридическая компания».

Указанное обосновывается тем, включенные в состав заявленного обозначения слова «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» не обладают различительной

способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также включенные в заявленное обозначение буквы «СКП» не имеют характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, поэтому являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении документов о приобретенной различительной способности экспертиза отметила следующее.

Относительно представленных материалов, доказывающих различительную способность, экспертиза отмечает, что скриншоты сайта, благодарственные письма доверителей и отзывы клиентов о компании «СКП», рейтинги и публикации в сети интернет, рейтинг «ПРАВО-300», рекламно-маркетинговые договоры, выписки из ЕГРЮЛ, договоры аренды не позволяют сделать вывод о появлении ассоциации заявленного обозначения с заявителем у потребителя, в связи с чем не представляется возможным отнести указанные документы к материалам доказывающим приобретение различительной способности заявленным обозначением до даты подачи заявки.

Кроме того, материалы, доказывающие приобретенную различительную способность, должны относиться к конкретным товарам и/или услугам, включенными в перечень товаров и услуг. При этом в условиях отсутствия сведений об осведомленности конечного потребителя о заявлении обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов, экспертизой не может быть принято решение о предоставлении правовой охраны не обладающим различительной способностью элементам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента, воспроизводящего фирменное наименование заявителя, составленное путем

перечисления фамилий трех основателей компании;

- заявитель не согласен с оценкой документов о приобретенной различительной способности, полагая, что эти документы являются достаточными для вывода о приобретении узнаваемости заявителя;

- буквы «СКП» приобрели различительную способность для услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические»; «представление интересов в суде»; «услуги адвокатские»; «услуги по подготовке юридических документов»; «услуги по разрешению споров»; «услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц»;

- с 2018 года компания СКП использует заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения в каждом офисе группы компаний, а также является владельцем доменного имени и сайта <https://skpgroup.ru>;

- информированность потребителя достигается, в том числе за счет посещаемости сайта, которая составила более ста тысяч пользователей в исследуемый период;

- до даты приоритета ООО «СКП» заключила 343 соглашения об оказания правовой помощи квалифицированных адвокатов разным доверителям, при этом часть клиентов представили свои отзывы и благодарности о работе компании;

- в настоящее время ведется активная деятельность по расширению Компании «СКП» в Санкт-Петербурге и в Казани;

- ООО «СКП» занимает первое место в рейтинге «Топ-20 Комсомольской правды», а также включена в рейтинг «Право-300» за 2023, 2024 годы;

- заявитель является заказчиком рекламной кампании по продвижению сайта в поисковых системах Яндекс и Гугл, кроме того заявителю оказаны услуги Интернет-рекламы;

- заявитель (ООО «СКП») успешно защитил свое исключительное право на фирменное наименование в споре с ООО «ЮК СКП» (Сафонов, Кузнецов и партнеры) в рамках дела №А40-150027/2023.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.06.2024 и признать буквы «СКП» охраняемым элементом товарного знака по заявке №2022790096 только для следующего перечня услуг

45 класса МКТУ: «исследования юридические»; «представление интересов в суде»; «услуги адвокатские»; «услуги по подготовке юридических документов»; «услуги по разрешению споров»; «услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц».

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СКП»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении МОКА «СКП»;
3. Товарный знак РФ №956274 «Соничев, Казусь и партнеры»;
4. Снимки экрана сайта <https://skpgroup.ru>;
5. Данные сервиса Whois в отношении домена skpgroup.ru;
6. Данные сервиса веб-архива «Веб-архив.ру» за период с 03.08.2020 по 09.03.2024;
7. Данные Яндекс Метрика за период 01.01.2028 - 09.12.2022;
8. Данные Яндекс Метрика за период 01.01.2028 - 25.04.2024;
9. Данные ресурса Топвизор за период 31.12.2019 по 26.04.2024;
10. Журнал регистрации соглашений об оказании юридической помощи;
11. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2023;
12. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2023;
13. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2023;
14. Договоры аренды Компании «СКП»;
15. Благодарственные письма доверителей;
16. Место на Яндекс Карты - «Компания СКП»;
17. Рейтинг Комсомольской Правды ТОП-20 лучших юридических компаний;
18. Рейтинг «Право-300» - информация о рейтинге; Компания СКП в рейтинге «Право-300» за 2023 г.; Рейтинг «Право-300» за 2024 г.;
19. Договор № ИТ-12 об оказании информационных услуг от 09.01.2018;
20. Договор №2018/12/19-294280-adv, акты оказания услуг, акты сверки взаимных расчетов;
21. Договор № 3400201/22 от 29.03.2022 с ООО «ЯНДЕКС»;
22. Затраты на производство визитных карточек;
23. Скриншоты просмотра новости о результатах рейтинга;

24. Исследование VETA;
25. Рейтинг Комсомольской правды» за 2025 г.;
26. Информация о копировании обозначения.

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

С учетом даты (09.12.2022) поступления заявки №2022790096 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1

настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшиими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной

подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «», состоящее из графически выполненной буквы «К», состоящей из двух темно-синих треугольников и галочки-стрелки, а также из сочетания букв «СКП» и словесных элементов «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ в темно-синем, синем, голубом, черном цветовых сочетаниях.

Решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ с выведением из самостоятельной правовой охраны букв «СКП» и слов «юридическая компания» основано на их несоответствии положениям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, однако полагает, что норма подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса была неправомерно отклонена, а представленных доказательств было достаточно для вывода о приобретенной различительной способности.

Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Представленные заявителем документы действительно иллюстрируют деятельность общества «СКП» как лица, оказывающего юридические услуги, то есть присутствует однородность между этой деятельностью и услугами 45 класса МКТУ, для которых испрашивается включение букв «СКП» в объем правовой охраны.

Довод заявителя о том, что узнаваемость заявленного обозначения подтверждается результатами поиска в сети Интернет, статистикой посещаемости интернет-сайта заявителя является неубедительным, поскольку может быть результатом работ пиар-агентств, и, в большинстве случаев, не отражает действительной узнаваемости обозначения потребителями.

Полученные сведения о победе в номинации «Право-300» - «средние и малые коммерческие споры» не отражают использования буквосочетания «СКП», так как в рейтинге присутствует название «Соничев, Казусь и партнеры».

Также коллегии не раскрыт механизм включения компании в рейтинг «Право-300». Происходит ли такое включение независимым порядком на основе внешней суммарной оценки участников юридического рынка или на основе заявочной системы. При этом в случае с применением заявок, какой проверке подлежат сведения, указанные заявителем, а также как те или иные сведения влияют на формирование вывода. В отсутствии указанных пояснений, факт включения ООО «СКП» в рейтинг не свидетельствует об узнаваемости среди потребителей юридических услуг. Указанное справедливо также в отношении рейтинга «Топ-20 Комсомольской правды».

Представленное заключение об оценке ценообразования юридических услуг содержит исследование рынка, но не объясняет регламент формирования

рейтингов и не оценивает уровень известности потребителям заявленного обозначения.

Журнал регистрации соглашений содержит записи о 88 договорах, заключенных в 2022 году, о 137 – в 2021, 105 – в 2020, 14 – в 2018-2019гг. Представленные к соглашениям благодарственные письма и отзывы косвенно подтверждают исполнение соглашений, учет которых ведется в представленном журнале, однако коллеги не известно под каким обозначением оказывались услуги, использовались ли только буквы «СКП» или буквы употреблялись вместе с расшифровкой «Соничев, Казусь и партнеры», а потому воспринимались в качестве значимой аббревиатуры.

Что касается решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-150027/23-12-1236 от 06.09.2023, а также Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2023, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2024 по тому же делу, то в данных судебных актах во внимание было принято фирменное наименование ООО «СКП» в качестве его средства индивидуализации, а не обстоятельства известности букв «СКП» для целей их регистрации в качестве товарного знака.

В этой связи заявителем не представлены документально подтвержденные сведения о территории реализации услуг, характере используемого обозначения, социологический опрос, а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком "СКП ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ".

Таким образом, представленных документов не достаточно для признания приобретения различительной способности букв «СКП» в составе заявленного обозначения в результате интенсивного длительного использования до даты подачи заявки в отношении конкретного перечня услуг 45 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2024.