

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 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, 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), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФЦБ», Белгородская область, г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021735159, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021735159 подано на регистрацию 07.06.2021 на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованного изображения графической фигуры, на фоне которой расположен стилизованный прямоугольник, на фоне которого помещены буквы русского алфавита «ФЦБ», выполненные стандартным шрифтом, под прямоугольником расположены словесные

элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана испрашивается в белом, зелёном, жёлто-зелёном цветовом сочетании.

Роспатентом было принято решение от 04.08.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021735159 в отношении части заявленных услуг 45 классов МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 45 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включены буквы «ФЦБ», которые представляют собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в материалах заявки заявителем в качестве неохраняемых элементов указаны слова «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА», которые не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что словесный элемент «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» обладает различительной способность, экспертиза отмечает следующее. Слово «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» - это предприятия, службы, которые контролируются центральной государственной властью, не подчиняются субъектам федерации (см. <https://dic.academic.ru/>: Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003), указывает на назначение заявленных услуг, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, данный словесный элемент в силу своего расположения в составе заявленного обозначения, а именно близ расположенных словесных элементов «ЦЕНТР БАНКРОТСТВА», будет восприниматься именно как входящий в единое словосочетание

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОСТВА», представляющее собой в силу своего семантического значения не что иное, как видовое наименование предприятия.

Помимо этого, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения

с заявленным на регистрацию обозначением «  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОСТВА » (заявка №2021727425 – приоритет от 04.05.2021) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хэлп Ми», 390023, г. Рязань, ул. Ленина, 16/65А, пом. Н8, в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных части заявленным услугам 45 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- 02.09.2022 по противопоставленной заявке №2021727425 вынесено решение об отказе в регистрации;

- в связи с чем, препятствия для регистрации товарного знака по основанию предусмотренными пунктом 6 статьей 1483 Кодекса в настоящий момент отсутствуют;

- заявитель просит сократить перечень услуг 45 класса МКТУ до следующего «представление интересов в суде по вопросам банкротства; услуги по внесудебному разрешению споров в рамках банкротства; услуги по подготовке юридических документов, связанных с банкротством; услуги по разрешению споров, связанных с банкротством»;

- заявитель настаивает на охрапоспособности слов «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОСТВА». Слово «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» в настоящее время помимо указанного экспертизой значения приобрело значение «получивший распространение на всей территории федерации, на все население федерации». Именно в таком значении данное слово используется в словосочетании «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОСТВА»;

- слово «ЦЕНТР», согласно толковым словарям, имеет множество значений;

- «ЦЕНТР БАНКРОСТВА» является фантазийным словосочетанием, которое

может иметь различное восприятие потребителями;

- многозначность восприятия словосочетания сама по себе исключает его описательность и неохраняемость;

- Роспатент неоднократно признавал оханоспособными словесные элементы, подходящие под подобные критерии;

- «ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» не является видовым наименованием предприятия. У предпринимателей отсутствует безальтернативная необходимость использования именно такого сочетания слов для указания на свое предприятие. Несмотря на то, что «ЦЕНТР» и «БАНКРОТСТВО» сами по себе являются часто используемыми словами, сочетание «ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» является уникальным и способно индивидуализировать предприятие и услуги конкретного предпринимателя;

- заявитель не согласен с мнением о неохраняемости букв «ФЦБ»;

- «ФЦБ» составлено из первых букв охраноспособного словосочетания «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА»;

- русскоязычный потребитель неизбежно прочтет буквы «ФЦБ» не по звукам, которые они символизируют, а попытается назвать сами буквы: «ФЭЦЭБЭ». Несмотря на то, что графически буквы «ФЦБ» не имеют словесного характера, их фонетическое воплощение воспринимается как слово;

- фирменным наименованием заявителя с 05.10.2020 является ООО «ФЦБ»;

- заявитель осуществляет деятельность по продвижению услуг как самостоятельно, так и через третьих лиц, входящих в группу компаний «ФЦБ»;

- заявитель активно осуществляет рекламирование своих услуг в интернете, в печати, на телевидении;

- офисы Федерального центра банкротства расположены во всех федеральных округах России, почти во всех субъектах Российской Федерации. Это является еще одним подтверждением того, что заявитель обоснованно претендует на получение охраны на слово «федеральный» в толковании «распространенный на всей территории России».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать товарный знак по заявке №2021735159 в отношении услуг 45 классов МКТУ «представление интересов в суде по вопросам банкротства; услуги по внесудебному разрешению споров в рамках банкротства; услуги по подготовке юридических документов, связанных с банкротством; услуги по разрешению споров, связанных с банкротством», с включением словесных элементов «ФЦБ», «Федеральный центр банкротства» в качестве охраняемых.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Заключение МГЛУ по слову «федеральный»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ФЦБ»;
3. Эфирные справки;
4. Видеоролики;
5. Рекламные договоры;
6. Печатные материалы;
7. Реклама в таргете;
8. Радиоролики;
9. Упоминания в СМИ о ФЦБ;
10. Фотографии офисов ФЦБ из интернета;
11. Договоры аренды;
12. Скриншоты сайтов <https://fcb.expert/>, <https://фцб.рф/>, <https://фцб.com/>, <https://instagram.com>, <https://франшиза.фцб.рф>, <https://dzen.ru/>, <https://t.me/>, <https://www.youtube.com/>, <https://ok.ru/>, <https://tenchat.ru/>, <https://vk.com/>;
13. Справки о регистрации доменных имен fcb.expert, фцб.рф;
14. Скриншоты с сайта whois-service.ru;
15. Договоры с клиентами;
16. Видеоотзывы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (07.06.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил 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 заявлением 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 заявлением 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.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения графической фигуры, на фоне которой расположен стилизованный прямоугольник, на фоне которого помещены буквы русского алфавита «ФЦБ», выполненные стандартным шрифтом, под прямоугольником расположены словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана испрашивается в белом, зелёном, жёлто-зелёном цветовом сочетании, в отношении услуг 45 класса МКТУ указанных выше.

Коллегия отмечает, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 45 класса МКТУ, с присвоением номера свидетельства - 923251, при этом, в данном свидетельстве буквы «ФЦБ» и словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» указаны как неохраняемые.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» входящие

в состав заявленного обозначения имеют следующие значения:

- «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ» - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, федеральная, федералистское (полит.) прил. к федерация, представляющий собой федерацию; то же, что федеративный. Федеральный строй. Федеральное государство; Федеральный фонд, банк и т. п. — это предприятия, службы, которые контролируются центральной государственной властью, не подчиняются субъектам федерации;
- «ЦЕНТР» - точка сосредоточения каких-нибудь отношений; Центром называют самое главное, важное, то, вокруг чего группируется, располагается всё остальное; Центром называется орган власти, который принимает ответственные решения в какой-то сфере человеческой деятельности;
- «БАНКРОТСТВА» - от слова «БАНКРОТСТВО» - юридический термин, характеризующий состояние дел людей, оказавшихся неспособными расплатиться по своим долгам (см. <https://dic.academic.ru>: Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003; Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000).

Таким образом, указанные выше словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» в соответствии со значениями, приведенными выше, указывают на вид услуг в области финансов, а именно, услуги, которые оказываются гражданам как помочь в списании всех долговых обязательств по кредитам, микросудам, налогам и ЖКХ-услугам.

С учетом изложенного, словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА» в отношении услуг 45 класса МКТУ «представление интересов в суде по вопросам банкротства; услуги по внесудебному разрешению споров в рамках банкротства; услуги по подготовке юридических документов, связанных с банкротством; услуги по разрешению споров, связанных с банкротством» будут указывать на их вид и назначение, в связи с чем, являются неохраноспособными

элементами, в связи с чем, противоречат подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, буквы «ФЦБ» - представляют собой простое сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью, являются неохраннымыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегия отмечает, что заявитель ссылается в возражении на то, что им были представлены документы в качестве подтверждения приобретения заявлением обозначением различительной способности, вместе с тем, данные материалы не были представлены заявителем ни с возражением, ни на стадии экспертизы, кроме заключения МГЛУ по слову «федеральный» [1], который не позволяет прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2021745159 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 45 класса МКТУ, оказываемых заявителем.

Таким образом, документов, свидетельствующих о приобретении заявлением обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено, поскольку упомянутая в возражении хозяйственная деятельность не подтверждена какими-либо материалами или документами, в связи с чем, коллегия не может принять данную информацию к вниманию.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что словесные элементы «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БАНКРОТСТВА», «ФЦБ» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, являются неохраннымыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров товарных знаков, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что они касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным

независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленному обозначению «  » было отказано в регистрации в отношении услуг 45 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному обозначению было противопоставлено заявленное обозначение «  » [1], с более ранним приоритетом (04.05.2021), правовая охрана которому испрашивалась в отношении услуг 45 класса МКТУ однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

02.09.2022 в результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания, коллективного знака).

Таким образом, противопоставление [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2022, изменить решение Роспатента от 04.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022735159.