

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2021, поданное Адвокатским бюро "КРП" Челябинской области, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2020709215, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020709215, поданной 25.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

KR&P

комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «белый, зеленый».

Роспатентом 02.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709215 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нём занимают неохраноспособные элементы: буквы «KRP», так как они представляют собой простые буквы, не имеющие характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера и элемент «&» (символ «амперсанд» — символ «&», в английском языке означающий союз «и» / см. Интернет-сайты <https://kartaslov.ru/карта-слова/амперсанд>, https://advertising_polygraphy.academic.ru/796/Амперсанд, <https://polygraphy.academic.ru/23327Амперсанд> и др.), который представляет собой общепризнанный символ, при этом заявленное обозначение в целом не создаёт композиции, обладающей различительной способностью;
- обозначение в силу своего композиционного исполнения не имеет оригинальной графической составляющей, характерного семантического прочтения, не является устойчивой лексической единицей. Кроме того, разделение элементов «KR» и «P» символом «&» не создаёт качественно иное восприятие заявленного обозначения;
- заявителем были представлены документы в обоснование приобретенной различительной способности заявленного обозначения. Представленные материалы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленным обозначением до даты подачи заявки, при этом не содержат заявленное обозначение в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, а также относятся либо к незначительному периоду до даты подачи, либо к периоду после даты подачи заявки.

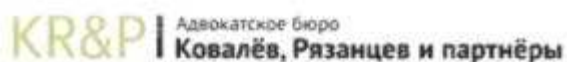
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 02.04.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сокращенное наименование заявителя «АБ КРП» состояло из первых букв основных частей полного наименования, в котором главной отличительной способностью обладает сокращение «КРП». Именно указанное сокращение «КРП»

легло в основу товарного знака, получившего в последующем большое распространение и различительную способность. В обозначении использовалось указанное сокращение, выполненное на английском языке - «KR&P»;

- с момента создания юридическим лицом использовалось фирменное обозначение, которое было зарегистрировано в качестве товарного знака



по свидетельству № 624202 с приоритетом от

29.08.2016;

- учредителями бюро стали управляющий партнер - Ковалев Евгений Борисович и старший партнер - Рязанцев Александр Анатольевич. Другие члены бюро были обозначены - Партнеры. Так появилось название «Ковалев, Рязанцев и партнеры». В 2018 году, один из учредителей - Рязанцев Александр Анатольевич - вышел из состава участников юридического лица. С этого момента бюро уже не могло и не имело права носить название одного из бывших учредителей. В связи с чем, было принято решение о смене наименования и внесении изменений в товарный знак. С момента изменения наименования бюро использовало заявленное обозначение;

- во внесении изменений в товарный знак по свидетельству № 624202 было отказано ведомством, поскольку исключение из комбинированного обозначения охраняемых словесных элементов «Ковалев, Рязанцев и партнеры» меняет семантическое значение и в целом меняет общее восприятие зарегистрированного товарного знака;

- заявителем представлены доказательства использования заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение «KR&P» имеет не только характерное (оригинальное) графическое исполнение, но и словесный характер;

- обозначение «KR&P» является аббревиатурой, имеющей словесный характер и отсылку к истории возникновения заявителя;

- сокращенное наименование – «АБ КРП» состояло из первых букв основных частей полного наименования, в котором главной отличительной способностью обладало сокращение «КРП»;

- обозначение «KR&P» в составе зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 624202, использовалось с момента создания юридического лица (с 2009 года) до момента изменения наименования бюро (в 2018 году), то есть на протяжении 9 лет;
- измененное обозначение «KR&P Адвокатское бюро» используется с 2018 года, то есть на протяжении 3-х лет;
- реализация услуг заявителя всегда осуществлялась под фирменным обозначением, заявленным к регистрации - «KR&P», либо с использованием дополнительных элементов, либо без их использования;
- на стадии экспертизы в подтверждение интенсивности использования были представлены доказательства использования обозначения на общероссийских и обще-региональных научных мероприятиях, социальных сетях и сети Интернет, доказательства признания деятельности заявителя в международных, общероссийских, а также региональном рейтингах, доказательства участия заявителя в качестве партнера в региональном благотворительном фонде;
- территорию реализации услуг заявителя составляет вся Россия, а также ближнее зарубежье. При этом услугами бюро пользуются иностранные компании через свои российские представительства и филиалы, что подтверждается соглашениями, а также судебными актами судов различных инстанций;
- деятельность заявителя сопровождается следующими сопутствующими атрибутами, маркированными фирменным обозначением: фирменный бланк документов, карандаши, ручки, блокноты, канцелярские папки, визитки, правовой справочник и т.д. Указанные атрибуты распространяются среди клиентов заявителя;
- заявителем представлены сведения о затратах на рекламу, сведения о публикациях в открытой печати, сопровождаемых обозначением;
- в заявленном обозначении заявитель сохранил обозначение «KR&P», которое ассоциируется с бюро, и приложил подтверждение, что это обозначение было связано с деятельностью заявителя еще со времен основания «АБ КРП», когда бюро носило другое название;

- сокращение обозначения в целом не является существенным с точки зрения восприятия и связано с объективными причинами - выходом из состава юридического лица одного из старших партнеров;
- заявленное обозначение не нарушает прав других правообладателей на сходные обозначения;
- все представленные доказательства (договоры и акты, подписанные с двух сторон) являются основными доказательствами в подтверждение наличия договорных отношений сторон и соответствуют правилам первичного бухгалтерского учета;
- обозначение заявителя, представленное для регистрации, также используется на стенде с описанием опекаемого животного в зоопарке;
- экспертизой не проведена оценка охраноспособности заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 45 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- копия заявки на государственную регистрацию товарного знака от 20.02.2020 г. – [1];
- копия решения от 02.04.2021 г. № 2020709215/50 об отказе в государственной регистрации товарного знака – [2];
- документ, подтверждающий содержание фирменного обозначения на стенде Челябинского зоопарка – [3].

Также заявителем изложена просьба об учете документов, представленных на стадии экспертизы:

- копия свидетельства о регистрации товарного знака по свидетельству № 624202 – [4];
- копии заключений в отношении товарного знака по свидетельству № 624202 – [5];

- документы в отношении интенсивности использования обозначения «KR&P» (рекламные материалы, фотографии, скриншоты, в том числе из сети Интернет, журналов, соглашение о сотрудничестве от 20.10.2016 г.) – [6];
- копии судебных актов (картотека арбитражных дел, сайт <https://kad.arbitr.ru>) – [7];
- соглашения об оказании правовой помощи иностранным юридическим лицам – [8];
- фотокопии сопутствующих атрибутов (карандаши, блокноты, визитки, ручки и т.п.) – [9];
- правовой справочник, выдержки из правовых статей, бюллетени практик – [10];
- затраты на рекламу – [11];
- сведения о публикациях в открытой печати – [12].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.02.2020) поступления заявки № 2020709215 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 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 вошедшими 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.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

KR&P

состоит из букв «KR», «P», а также элемента «амперсанд» - «&», представляющего собой графическое сокращение союза «и» (см. электронную энциклопедию: ru.wikipedia.org). Регистрация заявленного обозначения


испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; представление интересов в суде; сбор информации о физических лицах; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

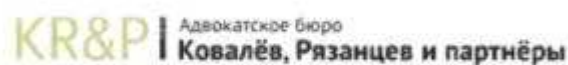
Регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания испрашивается в отношении широкого перечня услуг, относящихся к юриспруденции.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из простого сочетания заглавных букв «KR», «P», а также элемента «амперсанд» - «&», представляющего собой графическое сокращение союза «и» (см. электронную энциклопедию: ru.wikipedia.org). Буквы не имеют характерного графического исполнения и словесного характера. Разделение букв посредством амперсанда не придает им качественно иной уровень восприятия. Таким образом, заявленное обозначение является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью в отношении заявленного перечня. При этом расположение элементов в пространстве обозначения не образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Заявитель считает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования, в связи с чем, представил соответствующие документы, анализ которых показал следующее.

Сведения стенда Челябинского зоопарка [3] не содержат даты, при этом в данных материалах фигурирует иное изображение , выполненное в черно-белом цветовом сочетании и качественным образом отличающееся от заявленного обозначения. В документах [6] (рекламные материалы, фотографии, скриншоты, в том числе из сети Интернет, журналов, соглашение о сотрудничестве от 20.10.2016 г.), фотокопиях атрибутов (карандаши, блокноты, визитки, ручки и т.п.) [9], материалах [10,11], сведениях о публикациях в открытой печати [12] присутствуют разные обозначения, отличающиеся от заявленного обозначения: KR&P, КРП,



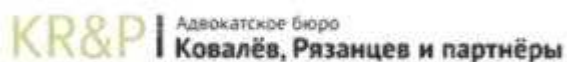
. При этом часть имеющихся материалов [6,9-11,12] либо не содержат даты (сведения из сети Интернет о региональных рейтингах, сведения с сайта практики, данные о визитках, карандашах и ручках), либо датированы позже даты подачи заявки (сведения от 22.12.2020 о победителе бизнес-премии «Урал – территория роста 2020», сведения с Ютуба за 05.06.2020, 01.11.2020, бюллетени практик [10] – октябрь-декабрь 2020, отзывы об адвокатском бюро – сентябрь 2020, часть товарных накладных на атрибутику). Из товарных накладных, счетов к атрибутике, документов на рекламную продукцию [9,11] не представляется возможным почерпнуть, какое именно обозначение наносилось на товары-атрибуты и где именно они впоследствии распространялись. Кроме того, как указывалось ранее, на фотографиях письменных принадлежностей и визиток фигурирует иное обозначение, отличающееся от заявленного: элемент «KR&P» с чертой и словесным элементом «Адвокатское бюро». Договор на выполнение работ по созданию сайта от 22.11.2019 без иных фактических доказательств не может свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг.

Использование обозначения, в том виде, как оно заявлено к регистрации в представленных материалах [6,9-11,12] носит разовый характер и не может

считаться исчерпывающим доказательством приобретенной различительной способности обозначения без иных фактических документов.

Соглашения об оказании правовой помощи [8], копии судебных актов (картотека арбитражных дел, сайт <https://kad.arbitr.ru>) [7] не содержат заявленного обозначения.

Данные о свидетельстве № 624202 на товарный знак



, а также сведения о попытке внесения в него изменений [4,5] не приводят к иным выводам коллегии и не способствуют преодолению требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела. При этом указанный товарный знак заявителя помимо элемента «KR&P» содержит индивидуализирующие элементы «Ковалев, Рязанцев и партнеры».

Довод о невозможности использования заявителем товарного знака по свидетельству № 624202 в силу изменения учредителей адвокатского бюро не является основанием для признания различительной способности у заявленного обозначения.

Таким образом, из представленных в дело доказательств не усматривается, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность и способно восприниматься в качестве средства индивидуализации услуг 45 класса МКТУ заявителя.

Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемы реализации услуг, маркированных заявленным обозначением, длительности и интенсивности рекламной кампании, результаты социологических опросов.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 02.04.2021.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.04.2021.