

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 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 поступившее 29.10.2019 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Деловые услуги», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702607, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» по заявке №2018702607 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.01.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702607 в отношении всего заявленного перечня услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» являются неохраноспособными, поскольку в целом не обладают

различительной способностью, указывают на назначение заявленных услуг и на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- в качестве доказательства наличия различительной способности заявленного обозначения «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» Заявителем был представлен к материалам заявки отчет эксперта-лингвиста № 14-19 от 08.04.2019 г.;

- согласно заключению эксперта-лингвиста обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» нельзя воспринимать как указание на неопределенное количество субъектов предпринимательской деятельности, на видовое наименование предприятия;

- обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» можно воспринимать как указание на конкретную организацию (группу аффилированных компаний), осуществляющую свою деятельность в сфере юридических (деловых) услуг;

- заявителем был представлен значительный пакет документов, подтверждающих длительное использование заявителем заявленного обозначения и значительный объем затрат (более 1 млн рублей), направленных на его продвижение, а именно:

1) копия свидетельства Новосибирской государственной регистрационной компании № 18073;

2) копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Деловые услуги»;

3) копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Новосибирск-Аудит»;

4) копия заключения специалиста № 14-19 от 08.04.2019 г.;

5) распечатка диплома «Новосибирская марка» в номинации «За качество и профессионализм в сфере консалтинговых услуг»;

6) распечатка диплома «Новосибирская марка» в номинации «За успешное развитие юридического консалтинга»;

7) копия справки от 5 апреля 2019 г. от ООО Компания «ГофроМастер»;

8) копия справки от 5 апреля 2019 г. от ООО «Промышленный Аудит»;

9) копия справки от 5 апреля 2019 г. от ЗАО «Инвестпарк»;
Ю.Копия справки от 5 апреля 2019 г. от ЗАО «Сибречпроект»;

10) копия реестра платежных поручений на сумму 1 240 200 руб.;

11) копии счетов, подтверждающих затраты на рекламу;

12) копии актов, подтверждающих затраты на изготовление рекламной продукции;

13) визитная карточка компании ЗАО «Деловые услуги»;

14) фото рекламной растяжки ЗАО «Деловые услуги»;

15) фото таблички на стене офиса ЗАО «Деловые услуги»;

16) распечатка страниц с официального сайта ЗАО «Деловые услуги»;

17) фото сувенирной и рекламной продукции ЗАО «Деловые услуги»;

18) распечатка запросов в поисковых системах Яндекс и Гугл;

- ЗАО «Деловые услуги» на протяжении уже 17 лет активно рекламирует свои услуги, используя словосочетание «ГРУППА КОМПАНИИ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ». Сайт компании заявителя - www.delus.ru, - с использованием обозначения «ГРУППА КОМПАНИИ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» с 2012 года продвигается с помощью контекстной рекламы ЯндексДирект. Затраты по рекламе за это время составили 1 240 200 рублей;

- ЗАО «Деловые услуги» - исторически первая действующая организация (по дате государственной регистрации - 23.11.1998 года), осуществляющая оказание профессиональных юридических,

консультационных и аудиторских услуг под фирменным наименованием «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» и коммерческим обозначением «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ»;

- заявленное словесное обозначение «ГРУППА КОМПАНИИ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» известно среди широкого круга потребителей юридических услуг, что подтверждается результатами поиска в системах Яндекс и Гугл. Так, если в поисковой строке ввести словосочетание «ГРУППА КОМПАНИИ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ», то первая ссылка будет указывать на официальный адрес нашей компании (fwww.delus.ru), что говорит об узнаваемости нашей организации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702607.

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

С учетом даты (25.01.2018) поступления заявки №2018702607 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018702607 заявлено словесное обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 («аудит коммерческий; ведение бухгалтерских документов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; реклама; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги в области общественных отношений; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза»), услуг 36 («агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда финансовая; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; ликвидация торгово-

промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; управление недвижимостью; финансирование; экспертиза налоговая») и услуг 45 («агентства детективные; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическими лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров») классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» содержит два структурных элемента: словосочетание «ГРУППА КОМПАНИЙ» и словосочетание «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ».

Словосочетание «ГРУППА КОМПАНИЙ» является устойчивой лексической единицей, которая согласно словарно-справочным материалам имеет следующее определение: «холдинговая (родительская) компания и ее филиалы/дочерние компании. Если какая-то компания имеет дочерние, а те в свою очередь тоже имеют дочерние компании, все они образуют одну группу компаний» (Бизнес. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998., см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/14111>). Следует отметить, что

имеющееся в материалах заявки №2018702607 заключение специалиста № 14-19 от 08.04.2019 г. (далее – Заключение), также подтверждает, что словосочетание «ГРУППА КОМПАНИЙ» является типовым элементом наименования организаций (стр. 3 Заключения). Таким образом, словосочетание «ГРУППА КОМПАНИЙ» в силу своего семантического значения указывает на вид предприятия, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словосочетание «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» также представляет собой обозначение, внесенное в словарно-справочные источники как «услуги консультативного характера и услуги по техническому обслуживанию и ремонту» (см. Финансовый словарь Финам, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/21977). Следует отметить, что Заключение также содержит уточнение о том, что наименование «деловые услуги» ориентирует на то, что «компания занимается предоставлением услуг, то есть выполняет работы для удовлетворения чьих-либо потребностей, обслуживает чьи-то интересы в сфере профессиональной деятельности, работы». Таким образом, словосочетание «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» в силу своего семантического значения указывает на область деятельности предприятия, на вид оказываемых им услуг, их свойство и назначение, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В совокупности данные словосочетания не придают заявленному обозначению в целом оригинальной смысловой нагрузки, способной индивидуализировать заявленные услуги 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» характеризует заявленные услуги 35, 36 и 45 классов МКТУ, информируя потребителя о виде предприятия, области деятельности предприятия, а также о виде оказываемых им услуг, их свойствах и назначении.

Исходя из изложенного, коллегией сделан вывод о том, что у любого хозяйствующего лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ», которое не обладает в целом различительной способностью и носит описательный характер в отношении заявленных услуг.

Ввиду того, что в заявленном обозначении не охраняемые по своему смысловому значению элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» занимают доминирующее положение, то у коллегии имеются основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для признания заявленного обозначения в целом не обладающим различительной способностью в отношении заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ является обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель полагает, что заявленное обозначение по заявке №2018702607, используемое им при маркировке услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, приобрело в их отношении различительную способность. В доказательство данного довода заявителем были представлены документы на этапе проведения экспертизы.

Однако для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения заявителем, в результате чего у потребителей возникла ассоциативная связь

между заявителем и услугами 35, 36 и 45 классов МКТУ, которые оказываются в гражданском обороте под заявленным обозначением.

Так, справки от клиентов заявителя датированы позже даты приоритета заявленного обозначения (25.01.2018). Предоставленный реестр выбранных платежных поручений ЗАО «Деловые услуги» не позволяет установить, какие именно услуги и под каким обозначением оказывались заявителем. Предоставленные счета на размещение рекламных материалов не свидетельствуют, что такие рекламные материалы относятся к заявленному обозначению «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ». Довод заявителя о том, что узнаваемость заявленного обозначения подтверждается результатами поиска в сети Интернет, является неубедительным, поскольку попадание в первые результаты поиска может быть результатом работ пиар-агентств, и в большинстве случаев не отражает действительной узнаваемости обозначения потребителями. Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что предоставленные документы не подтверждают активного и интенсивного фактического осуществления деятельности заявителем в отношении заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, анализ предоставленных документов не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «ГРУППА КОМПАНИЙ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» приобрело различительную способность на территории Российской Федерации до даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2018702607 в отношении заявителя в отношении услуг, указанных в перечне заявки №2018702607.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2019.