


## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 04.07.2023 возражение Московской коллегией адвокатов «Центральная коллегия адвокатов» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708180, при этом установила следующее.

ЦКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
КОЛЛЕГИЯ  
АДВОКАТОВ

Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке № 2022708180, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ – услуги юридические.

Решение Роспатента от 17.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Словесные элементы «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ»: где элемент «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» - находящаяся, расположенная в центре чего-н.; элемент

«КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ» - добровольная профессиональная общественная организация, объединяющая адвокатов (см. Интернет-словари, например: <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Энциклопедия права. 2015), не обладают различительной способностью и являются неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывают на видовое наименование предприятия и характеризует заявленные услуги 45 класса МКТУ.

Элемент «ЦКА» представляет собой аббревиатуру от (юр.) «центральная коллегия адвокатов», определение которой приведено в открытых источниках информации (см. Интернет-словари, [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru), <http://tolkovnik.ru/cka/>). В то же время данная аббревиатура (в том числе с учетом самостоятельного семантического значения), включенная в заявленное обозначение наряду со словесным элементом «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ», в отношении заявленных услуг 45 класса будет восприниматься в качестве аббревиатуры этого словесного элемента – сокращения по первым буквам его слов. Таким образом, аббревиатура «ЦКА» образованная от неохраноспособного словесного элемента «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ», характеризующего услуги, что заявителем никак не оспаривается, сама по себе также является не охраняемой, характеризующей услуги, как и указанный словесный элемент, от которого она была образована.

Кроме того, в российском сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс», «Google») часто упоминаются указанные элементы (аббревиатура «ЦКА» и указание на видовое наименование предприятия «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ») в связи с разными компаниями, осуществляющими свою деятельность в сфере юриспруденции (например, см. Интернет, <http://ckamos.ru/>, <https://cka-nso.ru/>, <https://gogov.ru/lawyers/ivnv/1719599>, <https://www.ufainfo.ru/f/tsentralnaya-kollegiya-advokatov-respubliki-bashkortostan-notska-rb-62799>, <https://advocate-cheb.ru/kac/>), в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Так как указанные неохраняемые словесные элементы являются доминирующими элементами в заявленном обозначении, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя относительно того, что компания заявителя ассоциируется у потребителя как единственная организация с подобной аббревиатурой, не являются убедительными и носят декларативный характер. Заявителем не были представлены какие-либо документы и дополнительные материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с услугами заявителя, маркируемых заявленным обозначением.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с результатами экспертизы комбинированного обозначения входящий в состав заявленного обозначения элемент «ЦКА» представляет собой многозначную аббревиатуру, имеющую одно из следующих значений: (юр.) «центральная коллегия адвокатов» (см. Интернет-словари, [sokr.ru](http://sokr.ru)), и используется различными юридическими организациями на территории Российской Федерации (например, см. Интернет, <https://ckamos.ru/>, <https://cka-nso.ru/>), в связи с чем, не обладает различительной способностью и также является неохраняемым на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- наличие обозначения аббревиатуры «СКА» не является сходным с обозначением «ЦКА». В первом случае обозначение «СКА» имеет признаки товаров, вошедших во всеобщее употребление, в частности, это следует из названия профессионального хоккейного клуба «СКА» и в латинской аббревиатуре «СКА», вытекающих из названия сайтов, представленных ФИПС. В заявке на регистрацию товарного знака указана аббревиатура на русском языке «ЦКА», представляющая собой комбинированное обозначение «Центральная коллегия адвокатов», которая является охраняемым элементом товарного знака. Широкое толкование самого обозначения в доменном имени Интернет-сайта «<https://ckamos.ru>» также может

быть расценена обычным обывателем как название сайта вышеуказанного хоккейного клуба либо иное значение, которое никак не свидетельствует о наличии отношения к оказанию юридических услуг. Вышеуказанные доводы были изложены в письменных пояснениях, направленных в ФИПС, однако были оставлены регистрирующим органом без внимания;

- кроме этого, в пункте (с) *quinquies* статьи 6 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) отмечено, что различительная способность графического элемента может быть приобретена в результате его активного использования до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Различительная способность аббревиатуры «ЦКА» заключается в ее индивидуальности. Она не имеет подобных аналогов у других организаций. Центральная коллегия адвокатов на протяжении долгого времени находится на рынке юридических услуг и ассоциируется у потребителей как единственная организация с подобной аббревиатурой, оказывающая услуги юридического характера. Так, при мониторинге Интернет-сайтов «Яндекс» и «Google», при вводе в поисковой строке аббревиатуры «ЦКА» выдается 6 млн. результатов. При этом на первой и второй странице результатов поиска в поисковой системе «Яндекс» имеют место исключительно ссылки с упоминанием заявителя, что подтверждается заверенными надлежащим образом скриншотами Интернет-страниц. Более того, в правом верхнем углу первой страницы результатов поисковой системы «Яндекс», расположена рекламная подписка с наименованием «Центральная коллегия адвокатов», которая свидетельствует об исключительности «ЦКА». Помимо этого, данное обстоятельство подтверждает возникновение договорных отношений между ООО «Яндекс» и «Центральной коллегией адвокатов» на оказание рекламных услуг, что указывает на приобретение различительной способности в процессе использования графического изображения. Количество отзывов о работе коллегии и наличие наивысшей оценки организации в поисковой системе «Яндекс» лишь подтверждает отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Аналогичные выводы можно сделать также при осмотре результатов

поисковой системы «Google», где, как и в поисковой системе «Яндекс», «ЦКА» - «Центральная коллегия адвокатов» занимает доминирующее положение;

- вопреки доводам эксперта относительно наличия других организаций с подобной аббревиатурой в названии доменного имени, аббревиатура «ЦКА» является на фоне всех остальных наиболее значимой в профессиональной сфере. Данные выводы подтверждаются тем, что «ЦКА» на протяжении последних двух лет входит в ежегодный рейтинг юридических компаний «Право-300». В частности, в 2021 г. коллегия адвокатов «ЦКА» была включена в число рекомендованных юридических фирм по отраслям права в номинации «Семейное/Наследственное право» федерального рейтинга, о чем был выдан соответствующий диплом. В 2022 г. коллегия адвокатов «ЦКА» вновь была включена в число рекомендованных юридических фирм по отраслям права в номинации «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» федерального рейтинга, что подтверждается дипломом;

- факт вхождения коллегии адвокатов «ЦКА» в федеральный рейтинг компаний «Право-300» является основанием для создания отдельной карточки-профайла на Интернет-сайте рейтинга, где указывается логотип организации, адрес места нахождения, телефоны, а также действующая практика. При этом логотип «ЦКА» в профайле является тождественным тому, который указан в заявке на государственную регистрацию товарного знака;

- также в подтверждение факта приобретения различительной способности заявитель отмечает, что согласно статистическим данным просмотров трех рекламных компаний «ЦКА» - «Центральная коллегия адвокатов» за период с 21.07.2021 г. по 17.05.2023 г., количество просмотров профиля «Центральной коллегии адвокатов» в поисковой системе «Яндекс», составляет более 2 млн. Помимо этого «ЦКА» обладает своим собственным Интернет-сайтом - moscowadvokat.ru. Согласно статистике от администратора хостинга сайта moscowadvokat.ru - cp-hosting.jino.ru только за период с 01.05.2022 г. по 26.05.2023 г. на Интернет-сайт, принадлежащий «ЦКА», имело место свыше 23 тыс. обращений, что подтверждается выпиской с сайта hosting.jino.ru;

- помимо наличия рекламы в сети «Интернет» «ЦКА» также имеет рекламные буклеты с графическим изображением товарного знака, аналогичным тому, который направлен на государственную регистрацию. На основании изложенного можно сделать вывод, что «Центральная коллегия адвокатов» за период осуществления своей профессиональной деятельности в сфере юриспруденции является наиболее популярной и известной организацией с подобной аббревиатурой в классе МКТУ - 45 (услуги юридические), что свидетельствует о приобретении различительной способности на фоне остальных юридических компаний с аналогичным наименованием.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать обозначение по заявке № 2022708180 в отношении всех испрашиваемых услуг, указанных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.03.2022 г.;
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.08.2022 г.;
- копия письменных пояснений на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства 27.12.2023 г.;
- копия почтовой квитанции от 30.12.2022 г.;
- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 17.03.2023 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 2022708180;
- копии скриншотов страницы в поисковой системе «Яндекс» на 5 л.;
- копия скриншота страницы в поисковой системе «Google» на 1л.;
- копия скриншота страницы на интернет-сайте pravo.ru-300 на 1л.;
- копия скриншота страницы интернет-сайта moscowadvokat.ru на 1л.;

- копия выписки статистики обращений к moscowadvokat.ru на 3 л.;
- копия диплома коллегии адвокатов «ЦКА» в 2021 г.;
- копия диплома коллегии адвокатов «ЦКА» в 2022 г.;
- копии скриншотов статистических данных рекламных компаний в «Яндекс» на 3 л.;
- копия рекламного буклета «ЦКА» на 1 л.

На заседании коллегии 02.11.2023 были представлены дополнительные материалы: договоры на правовое обслуживание граждан за 2021 год, платежные поручения, а также несколько счетов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2022) подачи 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью

или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.



Заявленное обозначение  по заявке № 2022708180 представляет собой комбинированный товарный знак, в состав которого входит сочетание букв «ЦКА» и словосочетание «центральная коллегия адвокатов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита разного размера. Регистрация товарного знака испрашивается для услуг 45 класса МКТУ – юридические услуги.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Как следует из заключения по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента от 17.03.2023, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЦКА» и «центральная коллегия адвокатов» и доминирующие в обозначении, являются неохраняемыми элементами, не обладающими различительной способностью.

В частности, словесный элемент «ЦКА» является общепринятым сокращением (аббревиатурой) от словосочетания «центральная коллегия адвокатов», что подтверждается сведениями из общедоступных источников информации (Интернет-словари, [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru), <http://tolkovnik.ru/ska/>). При этом обозначение «центральная коллегия адвокатов» характеризует испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ и лицо,

их оказывающее, поскольку прилагательное «центральная» означает находящаяся, расположенная в центре чего-нибудь; словосочетание «коллегия адвокатов» - это добровольная профессиональная общественная организация, объединяющая адвокатов (см. Интернет-словари, например: <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Энциклопедия права. 2015), т.е. это указание на видовое наименование организации, расположенной в центре, например, города, округа, области, а также на характеристики испрашиваемых услуг, что свидетельствует об отсутствии различительной способности у словосочетания «центральная коллегия адвокатов» и подтверждает вывод экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, аббревиатура «ЦКА», образованная от не обладающего различительной способностью словесного элемента «центральная коллегия адвокатов», характеризующего услуги, также является не охраняемой, как и сочетание слов, от которых она была образована. При этом следует отметить, что указанный вывод не оспаривается в возражении.

Отсутствие различительной способности у словесных элементов «ЦКА» и «центральная коллегия адвокатов» подтверждается также сведениями об использовании этих элементов различными лицами из разных регионов Российской Федерации, осуществляющими свою деятельность в области юридических услуг, приведенными на ряде сайтов сети Интернет (см., например, <http://ckamos.ru/>, <https://cka-nso.ru/>, <https://gogov.ru/lawyers/ivnv/1719599>, <https://www.ufainfo.ru/f/tsentralnaya-kollegiya-advokatov-respubliki-bashkortostan-notska-rb-62799>, <https://advocate-cheb.ru/kac/> и др.), о чем также было указано экспертизой.

В связи с изложенным коллегия считает необходимым обратить внимание заявителя, что обозначения, характеризующие товары/услуги, должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2022708180 заявленное обозначение воспринималось как товарный знак для маркировки услуг 45 класса МКТУ, оказываемых заявителем, и однозначно ассоциировалось только с ним.

Коллегия отмечает, что основная часть представленных заявителем сведений из сети Интернет имеют более позднюю дату, чем дата подачи заявки на регистрацию товарного знака, в связи с чем эти сведения не могут быть учтены в качестве подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением. Статистика просмотров трех рекламных компаний «ЦКА» - «Центральная коллегия адвокатов», о которой идет речь в возражении, представлена за период с 21.07.2021 г. по 17.05.2023 г., т.е. основная и большая часть просмотров после даты подачи заявки. Статистика посещения сайта заявителя представлена после даты подачи заявки №2022708180. Представленные договоры содержат словесный элемент «МКА Центральная коллегия адвокатов», платежные поручения и счета не содержат используемого обозначения.

Кроме того, заявителем не представлены необходимые сведения об объемах оказываемых услуг; длительности и интенсивности использования; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность адресной группе российских потребителей заявленного обозначения как средства индивидуализации услуг заявителя, представлено не было.

В отношении довода возражения, касающегося сайта «<https://ckamos.ru>», аббревиатура «ска» в котором, по мнению заявителя, может быть расценена обычным обывателем как название сайта хоккейного клуба «СКА», которое никак не свидетельствует о наличии отношения к оказанию юридических услуг, коллегия

отмечает следующее. Указанный сайт не имеет никакого отношения к хоккейному клубу СКА из Санкт-Петербурга. Размещенная на этом сайте информация касается Центральной коллегии адвокатов города Москвы, расположенной по адресу 119034, город Москва, Всеволожский переулок, дом 3, о чем вряд ли неизвестно заявителю. Указанный факт еще раз подтверждает использование обозначения «Центральная коллегия адвокатов» в отношении юридических услуг не только заявителем, но и другими лицами, как было отмечено ранее, что свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения не могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, так как они занимают в нем доминирующее положение.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и отмены решения Роспатента от 17.03.2022.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2023.**