

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 25.10.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Рыковым И.Ю., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746585, при этом установила следующее.

Обозначение «**Карта рисков субсидиарной ответственности**» по заявке №2020746585 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, обозначение «Карта рисков субсидиарной ответственности» в силу своего семантического значения («карта

рисков» - это наглядное представление рисков предприятия; «субсидиарная ответственность» - один из видов гражданско-правовой ответственности; дополнительная ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором, см. Интернет: <https://upravlenie-riskami.ru/карта - рисков/>, <https://www.fd.ru/articles/157298-zachem-nujna-karta-riskov-kompanii-i-kak-ee-sostavit>, https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/11063, Юридическая энциклопедия, 2015), в целом не обладает различительной способностью и может быть воспринято как указание на свойства и назначение заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ.

Представленные заявителем материалы (выписка из ЕГРЮЛ, копии договоров о составлении карты рисков, копии актов приема – передачи работ (услуг), копии страниц книги Рыкова Р.Ю. «Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента», копии авторских лицензионных договоров на литературное произведение, справки о размещении видеороликов в сети Интернет, распечатки страниц Интернет-сайта «youtube.com», копии платежных поручений) не могут служить основанием для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности, поскольку не подтверждают, что оно воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя. Также, представленные документы, свидетельствуют об использовании обозначения на территории лишь одного субъекта Российской Федерации (г. Москва, в котором находится сам заявитель), в то время как исключительное право на товарный знак предоставляет возможность использования товарного знака на территории всей Российской Федерации. Кроме того, в части представленных заявителем материалов отсутствует заявленное обозначение «Карта рисков субсидиарной ответственности», вследствие чего, данные документы не могут быть учтены экспертизой.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с заключением по результатам экспертизы, основные доводы возражения при этом сводятся к следующему:

- отсутствуют основания считать, что заявленное обозначение имеет какое-либо описательное значение;

- вывод Роспатента об описательном характере заявленного обозначения основан на нерелевантных источниках, которые не могут отражать восприятие заявленного обозначения рядовым российским потребителем;

- вывод Роспатента об описательном характере заявленного обозначения сделан безотносительно конкретных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ, для которых заявлено обозначение;

- вывод Роспатента об описательности заявленного обозначения основан на дополнительных рассуждениях и домысливании, что свидетельствует о фантазийном характере данного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020746585 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.08.2020) поступления заявки №2020746585 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).

Согласно пункту 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.

В соответствии с положениями пункта 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

Обозначение «Карта рисков субсидиарной ответственности» по заявке №2020746585 с приоритетом от 27.08.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

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

Для понимания семантического значения словосочетания «Карта рисков субсидиарной ответственности» необходимо установить значение каждого из слов, входящих в данное словосочетание.

Так, слово «карта» является многозначным и, в частности, представляет собой обозначение бланка или документа для заполнения какими-нибудь сведениями, (см. Словарь-бизнес терминов, Академик.ру, 2001, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5692>).

Слово «риск» означает ситуацию, когда результат какого-либо действия неочевиден и неоднозначен и может быть несколько исходов результатов. Термином «риск» обычно пользуются для описания неопределенности в ситуации, когда фактический результат какого-либо действия точно неизвестен и предполагается, что он будет определен в результате случайного выбора из нескольких возможных вариантов, распределение которых известно (см. электронную версию «Экономика. Толковый словарь» - М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19450).

Кроме того, в сети Интернет (см. например, <https://upravlenie-riskami.ru/карта-рисков/>, <https://blog.sf.education/karta-riskov-zachem-nuzhna-i-kak-sostavit/>, https://spravochnick.ru/ekonomika_predpriyatiya/karta_riskov/) приводятся сведения о таком понятии как «Карта рисков», под которым подразумевается наглядное представление рисков предприятия. Карта оценки рисков показывает опасности и риски, присущие организации, визуализирует вероятность их возникновения и общую оценку рисков, а также демонстрирует меры по реагированию на риск.

Словосочетание «субсидиарная ответственность» представляет собой устойчивое выражение, которое нашло закрепление в нормативных актах, а именно, в статье 399 Кодекса, и означает дополнительную ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, предусмотренных законом или договором.

Проанализировав установленные значения слов, входящих в заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что словосочетание «Карта рисков субсидиарной ответственности» в целом означает наименование документа (печатного или электронно-цифрового) - карты, связанного с определением рисков в области субсидиарной ответственности.

Карту рисков субсидиарной ответственности составляют эксперты по итогам исследования финансово-хозяйственной деятельности компании-должника, как это указано в книге самого заявителя «Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента, М.: «СТАТУТ», 2018.

В сети Интернет имеются сведения о различных компаниях, оказывающих услуги по оценке рисков субсидиарной ответственности и составлению соответствующих документов (карт рисков): <https://rykov.group/karty-riskov>, <tps://www.ap-group.ru/services/bankrotstvo/zashchita-ot-subsidiarnoy-otvetstvennosti/>, <https://pk-s-r.ru/oczenka-riskov-subsidiarnoj-otvetstvennosti/> и т.д.

Таким образом, значение всего заявленного обозначения следует напрямую из значения слов, входящих в состав словосочетания «Карта рисков субсидиарной ответственности», и не требуют дополнительного домысливания.

После установления смыслового содержания словесных элементов необходимо сопоставить эти словесные элементы с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация.

Вышеизложенное обуславливает необходимость анализа восприятия словесных элементов «Карта рисков субсидиарной ответственности» по отношению к товарам и услугам 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, для которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны.

В отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для анализов, за исключением медицинской; интерфейсы для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые» словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности» являются описательными, так как напрямую указывают на свойства товаров (содержание электронной публикации), а также на назначение товаров (аппаратуры, интерфейсы и программы для создания печатного продукта или носителя информации, содержащий сведения о рисках субсидиарной ответственности).

В отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ «брошюры; буклеты; издания печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; продукция печатная» словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности»

являются описательными, так как характеризуют свойства товаров (карта рисков – прежде всего указывают на характер продукта - либо это печатное изделие, отчет, либо его электронно-цифровой образ, загружаемый файл), следовательно в отношении указанных товаров заявленное обозначение ориентирует потребителя относительно свойств и назначения товаров 16 класса МКТУ, которые представляют собой печатную продукцию разного рода.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление отчетов о счетах; экспертиза деловая» представляют собой консультационные консалтинговые услуги разного рода, при этом каждая из услуг, содержащиеся в указанном перечне, является этапом при составлении карты рисков субсидиарной ответственности.

Так, для получения информации о субсидиарной ответственности необходим сбор информации о компании, для этого применяются инструменты поиска и сбора данных, изучения и исследования рынка. При этом заявленное обозначение «Карта рисков субсидиарной ответственности» воспринимается в качестве результата перечисленных выше услуг.

Следовательно, в отношении приведенных выше услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение ориентирует потребителя относительно и назначения.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; предоставление финансовой информации через веб- сайты; экспертиза налоговая» представляют собой услуги финансовые, направленные на оценку активов клиента, управление такими активами. Словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности» ориентируют потребителей относительно назначения, сферы применения указанных услуг в области исключительно субсидиарной ответственности.

В отношении испрашиваемы услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; издание книг; обучение заочное; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные», представляющих собой образовательные услуги и услуги публикаций, словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности» ориентируют потребителя относительно свойств таких услуг, а именно, и содержания, наполнения соответствующими учебными финансово-юридическими материалами.

В отношении испрашиваемы услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц», представляющих собой юридические услуги, словесные элементы ориентируют потребителя относительно назначения указанных юридических услуг. Следует отметить, что субсидиарная

ответственность сопряжена с юридическим оформлением документов в случае банкротства организации. Следовательно, в отношении перечисленных услуг 45 класса МКТУ заявленное обозначение является описательным, указывающим на их назначение.

По мнению коллегии, словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности», используемые при маркировке перечисленных выше товаров, а также при оказании консалтинговых, финансовых, юридически и образовательных услуг, позволяют без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимать и как указание на назначение и свойства товаров, также услуг с целью оценки рисков субсидиарной ответственности.

Учитывая изложенное выше, словесным элементам «Карта рисков субсидиарной ответственности», в отношении перечисленных выше товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана, ввиду несоответствия и требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В то же время, испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи», а также услуга 41 класса МКТУ «служба

новостей» представляют собой услуги связи и вещания, а также связанные с ними услуги по прокату оборудования для связи.

Услуги связи и вещания по своей природе являются техническими услугами, направленными на обеспечение соединения различных устройств, в целях передачи информации и сообщений, при этом данные услуги сами по себе не могут быть связаны с подготовкой отчетов о задолженности либо о правах требования третьих лиц, не имеют цели финансового или юридического исследования и сопровождения, поэтому в отношении указанных услуг словесные элементы «Карта рисков субсидиарной ответственности» следует признать фантазийными. Таким образом, обозначение по заявке №2020746585 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг 38, 41 классов МКТУ.

Что касается представленных на этапе экспертизы обозначения дополнительных материалов в обоснование приобретенной различительной способности, то довод оспариваемого решения об и недостаточности для вывода о приобретении различительной способности заявленного обозначения следует признать убедительным. В рамках поступившего возражения заявитель не представил дополнительных материалов, свидетельствующих о приобретении обозначением по заявке №2020746585 различительной способности.

При этом в возражении заявитель не оспаривает факт недоказанности приобретения различительной способности обозначением по заявке №2020746585, а напротив, концентрирует свои доводы на изначальное присутствие различительной способности заявленного обозначения. Выводы коллегии по этому вопросу изложены выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2021, отменить решение Роспатента от 29.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020746585.