

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Рыковым Иваном Юрьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020746557, при этом установила следующее.

Обозначение **Карта налоговых рисков** по заявке №2020746557 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 27.08.2020 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746557 в связи с его несоответствием требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение «Карта налоговых рисков» 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.

Карта налоговых рисков – это отображение основного числа налоговых рисков организации, связанных с ее хозяйственной деятельностью (См. [https://yandex.ru, http://lib.i-bteu.by/](https://yandex.ru,http://lib.i-bteu.by/)). Под налоговыми рисками подразумевают вероятность возникновения у предприятия неблагоприятных правовых последствий в виде финансовых потерь из-за действий госорганов вследствие неоднозначности и некорректности процессов обложения обязательными бюджетными платежами и налогового законодательства.

Налоговые риски могут возникнуть у компании не только из-за ведения хозяйствующим субъектом неэффективной внутренней политики, но и в связи с использованием двойственности некоторых положений, связанных с оплатой налога или применением достаточно рискованных схем, направленных на минимизацию выплат предприятия в бюджет ([https://assistentus.ru/nalogi-i-uchet/nalogovye-riski?](https://assistentus.ru/nalogi-i-uchet/nalogovye-riski?http://nalogkodeks.ru/informaciya/nalogovyeriski) <http://nalogkodeks.ru/informaciya/nalogovyeriski> и др.).

Поскольку "карта рисков" это " графическое и текстовое описание ограниченного числа рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана сила воздействия или значимость риска, а по другой вероятность или частота его возникновения" (см.<https://polisre.kz/91-sozdanie-kartyriskov.html#:~:text=%D0>), заявленное обозначение указывает на вид услуги, а именно составление карты рисков налоговых и может быть использовано различными лицами для указания вида услуги. В подтверждение вышеуказанных доводов сообщается, что опубликована статья Т. П. Винокуровой "МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ"(см.https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=tad3t3Stocbbkf4Knw1Zs5WYFEV7InVybCI6Imh0dHA).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных

товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод Роспатента об описательном характере заявленного обозначения основан на нерелевантных источниках, которые не могут отражать восприятие заявленного обозначения рядовым российским потребителем; между тем Интернет-сайт <risk-academy.ru/> является ресурсом частной организации, а именно: Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Институт стратегического анализа рисков управленческих решений;

- вывод Роспатента об описательном характере обозначения по заявке №2020746557 сделан безотносительно конкретных товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 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;

- в оспариваемом решении не приведено ссылок на источники, которые бы свидетельствовали о том, что заявленное обозначение имеет значение, характеризующее заявленные товары и услуги. Однако сам по себе факт размещения в сети Интернет сведений (<https://assistentus.ru/nalogi-i-ucheUnalogovyeriski/>, <http://nalogkodeks.ru/nalogovyeriski-koncessionera/>, <https://poljsre.kz/91-sozdanie-karty-riskov,htm>], <https://yandex.ru>, <http://lib.i-bteu.by/>), в которых используются словесные элементы «карта рисков» или «налоговые риски» не свидетельствуют о восприятии заявленного обозначения рядовыми российскими потребителями в качестве описательного.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020746557 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.08.2020) даты подачи заявки №2020746557 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).

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Карта налоговых рисков**» по заявке №2020746557 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2020746557 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для установления семантического значения словосочетания «**Карта налоговых рисков**» необходимо установить значение каждого из слов, входящих в данное словосочетание.

Слово «карта» представляет собой название чертежа поверхности Земли, небесного тела или звёздного неба (<https://rus-koler-enc.slovaronline.com/search?s=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0>); плотный листок колоды, различающийся по мастям, а также по фигурам или очкам (игральные карты; колода карт); бланк для заполнения какими-нибудь сведениями (санаторно-курортная карта); плотный листок бумаги, картона с каким-нибудь текстом, изображением (<https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0>). Слово «Риск» имеет значение «возможность опасности, неудачи», «действие наудачу в надежде на счастливый исход» (электронная версия Толкового словаря Ожегова <https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA>). Слово «взыскание» образовано от глагола «взыскать», который в свою очередь, означает «заставить уплатить долг», «подвергнуть наказанию, привлечь к ответственности» (Источник:

<https://gufo.me/search?term=%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C>).

Слово «налог» закреплено в статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и означает «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований». В данном нормативном акте также перечислены объекты налогообложения, порядок взимания налогов и правила исполнения обязанности по уплате налогов.

Проанализировав установленные значения слов, входящих в заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что словосочетание в целом означает наименование печатного или электронно-цифрового продукта – карты, в котором отражены ситуации, при которых имущество лица может становиться объектом налогообложения. Данное значение следует напрямую из значения слов, входящих в словосочетание, 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 налоговых рисков** » 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 налоговых рисков» 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, содержащих сведения о налоговых рисках).

В отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ *«брошюры; буклеты; издания печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; продукция печатная»* словесные элементы «Карта налоговых рисков» являются описательными, так как характеризуют свойства товаров (карта рисков – прежде всего указывает 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, при этом каждая из услуг, содержащаяся в указанном перечне, является этапом при составлении карты налоговых рисков. Так, для получения информации о налогооблагаемой базе налогоплательщика необходим сбор информации об объектах налогообложения конкретного лица, о его доходах, об используемой им

системе налогообложения (упрощенной или стандартной), об относимости такого лица под льготные категории или под категорию освобожденных от уплаты налогов и так далее. При этом заявленное обозначение «Карта налоговых рисков» воспринимается в качестве результата перечисленных выше услуг 35 класса МКТУ по сбору, изучению, анализу соответствующей информации. Следовательно, в отношении приведенных выше услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение ориентирует потребителя относительно 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 налоговых рисков» ориентируют потребителей относительно назначения, сферы применения указанных услуг в области исключительно налоговой задолженности.

В отношении испрашиваемых 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 налоговых рисков» ориентируют потребителя относительно свойств таких услуг, а именно, их содержания, наполнения соответствующей тематикой учебных курсов (Налоговое право).

В отношении испрашиваемых 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 «Карта налоговых рисков» ориентируют потребителя относительно назначения таких услуг.

Следует отметить, что факт возникновения бремени налоговой ответственности не является очевидным для лиц, не имеющих юридического или экономического образования, поэтому зачастую требуется консультация о налоговых последствиях приобретения того или иного имущества, оформления статуса Индивидуального предпринимателя или учреждения коммерческого юридического лица, при этом каждая из таких процедур сопровождается юридическим оформлением регистрационных действий и налоговой отчетности. Следовательно, в отношении перечисленных услуг 45 класса МКТУ заявленное обозначение является описательным, указывающим на их назначение.

По мнению коллегии, словесные элементы «Карта налоговых рисков», используемые при маркировке перечисленных выше товаров, а также при оказании консалтинговых, финансовых, юридических и образовательных услуг, позволяют без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимать их как указание на назначение и свойства товаров и услуг для цели нахождения объектов налогообложения лица и оценки рисков обращения на них взыскания.

Учитывая изложенное выше словесным элементам «Карта налоговых рисков», в отношении перечисленных выше товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана, ввиду несоответствия их 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 налоговой задолженности либо об объектах налогообложения, не имеют цели финансового или юридического исследования и сопровождения, поэтому в отношении указанных услуг словесные элементы «Карта налоговых рисков» следует признать фантазийными. Таким образом, обозначение по заявке №2020746557 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 их недостаточности для вывода о приобретении различительной способности заявленного обозначения следует признать убедительным.

В частности, представлен договор о составлении карты налоговых рисков от 27.03.2018г.; договор от 22.03.2018 о составлении карты рисков взыскания субсидиарной ответственности; скриншоты видеороликов на видеохостинге

Youtube «Карта налоговых рисков как инструмент защиты от субсидиарной ответственности» (дата размещения 13.02.2018), «Карта налоговых рисков: Обеспечим безопасность вашего бизнеса!» (26.07.2017), «Профилактика налоговых рисков. Почему #СхемыБольшеНеРаботают» (23.01.2018), «Профилактика налоговых рисков: теория и практика» (20.03.2018), «Как избежать налогового риска?» (15.05.2018), «Как реально экономить на налогах» (21.06.2017) «Пресекательные сроки налоговых органов» (15.08.2019), «Как избежать выездной налоговой проверки» (16.06.2017), «Налоговая безопасность для вашего бизнеса» (12.08.2019); фрагменты из книги «Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента» 2018. Статут. Под редакцией Рыкова И.Ю.

Данные документы свидетельствуют о ведении заявителем деятельности в области налогового и финансового права, оказание им консультационных и образовательных услуг. Представленные документы, при этом, не свидетельствуют о восприятии потребителями заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации Индивидуального предпринимателя Рыкова Ивана Юрьевича, но способны иллюстрировать то, что слова «Карта налоговых рисков» в них используется как название услуги или продукта, составленного в результате оказания ряда консультационных и юридических услуг, а также используется в качестве раздела учебного материала (книги) с соответствующим содержанием.

В рамках поступившего возражения заявитель не представил дополнительных материалов, свидетельствующих о восприятии потребителями обозначения по заявке №2020746557 как средства индивидуализации заявителя.

При этом в возражении заявитель не оспаривает факт недоказанности приобретения различительной способности обозначением по заявке №2020746557, а напротив, концентрирует свои доводы на изначальное присутствие различительной способности заявленного обозначения. Выводы коллегии по этому вопросу изложены выше в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2022, отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020746557.