

финансовое право» (где «НАЛОГИ» - обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и юридических лиц, «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» - самостоятельная отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности; см. Интернет, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25503, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9470, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/207826>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/308546>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3063/Финансовое>, https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/12304/ФИНАНСОВОЕ_ПРАВО) для части заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ являются неохранными, так как указывают на назначение услуг.

Так как в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Налоги и финансовое право», для другой части заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Проанализировав дополнительные материалы, предоставленные заявителем в своем письме-ответе, экспертиза сообщает, что не может признать их достаточными для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности. Экспертиза отмечает, что доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в гражданском обороте до даты подачи заявки должны относиться к каждой конкретной позиции услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания.

Кроме того, представленные заявителем дополнительные материалы о приобретении различительной способности не являются достаточными, поскольку

указанные документы не содержат материалов, доказывающих территориальный охват продвижения и оказания услуг, длительности и интенсивности рекламы услуг, материалы рекламных кампаний, а также материалы о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

К тому же часть представленных заявителем документов касаются таких обозначений как: АО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право», Группа компаний «Налоги и финансовое право», отличные от заявленного обозначения, в связи с чем не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного использования в отношении заявленных услуг.

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

- заявитель с дискламацией словесного элемента не согласен и считает, что заявленное обозначение может получить полную правовую охрану в качестве товарного знака;

- 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Однако в силу подпункта 1 пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 указанной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

- Акционерное общество «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» зарегистрировано в качестве юридического лица 13.05.1993 г., запись в ЕГРЮЛ внесена 17.12.2002 г. Видами экономической деятельности являются: деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10); издание книг (код

ОКВЭД 58.11); издание журналов и периодических публикаций (код ОКВЭД 58.14.1.); издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях (код ОКВЭД 58.14.2.); деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (код ОКВЭД 66.1.4.); аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2.); деятельность по проведению финансового аудита (код ОКВЭД 69.20.1); деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (код ОКВЭД 69.20.2.); деятельность в области налогового консультирования (код ОКВЭД 69.20.3.); консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 70.22.); деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.30);

- заявитель является ведущей компанией в области налогового консультирования и налоговой экспертизы, аудита и бухгалтерского учета с 1993 г. За свою 30 летнюю историю АО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право» приобрело блестящую деловую репутацию на рынке консалтинговых услуг и ежегодно занимает лидирующие позиции среди консалтинговых и аудиторских компаний Урала и западной Сибири, входит в ТОП-100 крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России (по оценке рейтинговых агентств «Эксперт РА» и «Урал-Эксперт»);

- заявитель интенсивно более 30 лет использует заявленное обозначение для индивидуализации услуг 35, 41, 45 классов МКТУ (в том числе предоставляет консультации по налоговому и финансовому консультированию, услуги по изданию периодического журнала в сфере налогообложения, а также юридические услуги, услуги по аудиту и бухгалтерскому учету). Таким образом, в результате интенсивного и длительного использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность;

- в качестве дополнительных материалов в подтверждение приобретения различительной способности заявителем были представлены в ответе на уведомление экспертизы: фото флеш-карты и ручки с обозначением Группа

компаний Налоги и финансовое право; фото флажков Российской Федерации и Группы компаний Налоги и финансовое право; фото журналов, книг, издаваемых Группой компаний Налоги и финансовое право; фото блокнотов, ручки, листов для записей с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право; фото пакетов, ручек с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото блокнота, календарей, открыток с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото рабочей тетради, открыток, буклетов с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото открыток, книг, памяток с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото журналов с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото открыток, буклетов с обозначением Группа компаний налоги и финансовое право; фото растяжки с изображением обозначения Акционерного общества «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»; приложение-спецификация на изготовление буклетов № 91847/3 к договору № ПАЕ-14362 от 02.12.2022 ;. договор на изготовление сувенирной, полиграфической продукции и оказание услуг дизайнера от 12.01.2016; договор от 18.03.2016 № 362 на изготовление флеш-карты; Крик Центр, Согласованные макеты продукции с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право; макет ручки с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право; ссылки на сайты, социальные сети, видео-контент, телеграмм Группы компаний Налоги и финансовое право; спецификация к заказу (изготовление календарей с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право) — приложение № 4 от 18.11.2022 к договору № 316 от 16.09.2021; спецификация к заказу (изготовление открыток с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право) — приложение № 3 от 15.02.2022 к договору № 316 от 16.09.2021; ведомость принятых файлов к заказу № 1227 от 27.09.2021; макет футболок с обозначением Группа компаний Налоги и финансовое право - 2 фотографии; договор на организацию участия в Международном финансово-банковском форуме государств-участников СНГ «Минские деловые встречи» № 30-10/15-107 от 30.10.2015; ссылки на интернет-сайты (публикации статей, вебинары Группы компаний Налоги и финансовое право); почетная грамота Института

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России о награждении Брызгалина А.В., 2019 год; почетная грамота Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России о награждении ЧОУ ДНО «Учебный центр «Налоги и финансовое право», 2022 год; благодарность губернатора Свердловской области Директору ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Брызгалину А.В., 2002 год; благодарственные письма А.В. Брызгалину, ссылки на контент с участием Группы компаний «Налоги и финансовое право»; перечень клиентов Группы компаний «Налоги и финансовое право»; регистрационные документы обособленного подразделения ЗАО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право» в Москве; диплом СРО ООО «Деловая Россия» члену СРО «Деловая Россия» Брызгалину А.В.; почетная грамота Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Брызгалину А.В., 2021 год; диплом Палаты налоговых консультантов о награждении Брызгалина А.В., 2022 год; квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов России, выданный Брызгалину А.В., от 2021 года; выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 2016 год; свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»; список организаций, членом которых является Группа компаний «Налоги и финансовое право».

На основании изложенного в возражении выражена просьба решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 07.08.2023 изменить и предоставить правовую охрану товарному знаку в полном объеме без дискламации словесного элемента «Налоги и финансовое право» в связи с приобретением обозначением различительной способности.

В качестве дополнительных материалов в подтверждение приобретения обозначением по заявке № 2021789227 различительной способности заявитель представляет указанные ниже документы.

Приложения:

1. Договор 2009г. ООО «Вторчермет» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;

2. Договор 2010г. ООО «Элемент-Трейд»;
3. Договор 2011г. ООО «Вторчермет» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
4. Договор 2012г. ООО «Железнодорожное» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
5. Договор 2013г. ООО «КВАДР» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
6. Договор 2014г. АО НПО «Автоматики» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
7. Договор 2015г. ООО «Тагильское пиво» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
8. Договор 2016г. ООО «Формула -ФР» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
9. Договор 2017г. ООО ПКП «МИТО» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
10. Договор 2018г. ООО «ПРОСПЕКТ ГРУПП» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
11. Договор 2019г. АО «Эберепехер Климатические системы РУС» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
12. Договор 2020г. ООО «ДАКА» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
13. Договор 2021г. ООО «Домашний стандарт» и ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»;
14. Журнал «Налоги и финансовое право» №9 2005г.;
15. Журнал «Налоги и финансовое право» № 1 2008г.;
16. Журнал «Налоги и финансовое право» №12 2008г.;

17. Журнал «Налоги и финансовое право» №10 2009г.;
18. Журнал «Налоги и финансовое право» №1 2010г.;
19. Журнал «Налоги и финансовое право» №9 2010г.;
20. Журнал «Налоги и финансовое право» №2 2011г.;
21. Журнал «Налоги и финансовое право» №8 2012г.;
22. Журнал «Налоги и финансовое право» №7 2013г.;
23. Журнал «Налоги и финансовое право» №4 2015г.;
24. Журнал «Налоги и финансовое право» №8 2015г.;
25. Журнал «Налоги и финансовое право» №10 2018г.;
26. Журнал «Налоги и финансовое право» №10 2019г.;
27. Журнал «Налоги и финансовое право» №1 2020г.;
28. Журнал «Налоги и финансовое право» №1 2021г.;
29. Журнал «Налоги и финансовое право» №5 2022г.;
30. Журнал «Налоги и финансовое право» №9 2023г.;
31. Список договоров с клиентами 2009г.;
32. Список договоров с клиентами 2010г.;
33. Список договоров с клиентами 2011г.;
34. Список договоров с клиентами 2012г.;
35. Список договоров с клиентами 2013г.;
36. Список договоров с клиентами 2014г.;
37. Список договоров с клиентами 2015г.;
38. Список договоров с клиентами 2016г.;
39. Список договоров с клиентами 2017г.;
40. Список договоров с клиентами 2018г.;

41. Список договоров с клиентами 2019г.;
42. Список договоров с клиентами 2020г.;
43. Список договоров с клиентами 2021г.;
44. Акт ООО «Урал-Пресс Город» 00061 от 31.12.2018г.;
45. Акт ООО «Урал-Пресс Город» 01574 от 01.07.2019г.;
46. Акт-отчет ООО РУНЭБ к сублицензионному договору №22-05/09-2 от 22.05.2009 за период с 01.04.2015 по 30.06.2015г.;
47. Акт-отчет ООО РУНЭБ к сублицензионному договору №22-05/09-2 от 22.05.2009 за период с 01.07.2015 по 30.09.2015г.;
48. Акт-отчет ООО РУНЭБ к сублицензионному договору №22-05/09-2 от 22.05.2009 за период с 01.10.2014 по 31.12.2014г.;
49. Акт-отчет ООО РУНЭБ к сублицензионному договору №22-05/09-2 от 22.05.2009 за период с 01.01.2015 по 31.03.2015г.;
50. Акты ООО РУНЭБ об оказании услуг по договору №99/2010 от 29.06.2010г.;
51. Договор ООО «Научная электронная библиотека» №XML-73/2015 от 28.01.2015г.;
52. Договор ОАО «Дом печати-ВЯТКА» №22к от 26.02.2007г.;
53. Договор ОАО «Дом печати-ВЯТКА» №132к от 12.12.2007г.;
54. Договор ГУП «ИПК «Чувашия» Минкультуры Чувашии №95п от 04.01.2010г.;
55. Договор ООО «Урал-Пресс Город» №22 на оформление и исполнение договоров подписки на издания от 10.08.2008г.;
56. Договор ООО «Урал-Пресс Город» на оформление и исполнение договоров подписки на издания от 19.08.2010г.;

57. Договор ООО «Урал-Пресс Город» на оформление и исполнение договоров подписки на издания от 11.01.2016г.;

58. Договор ООО «Научная электронная библиотека» №XML-405/2017 от 26.06.2017г.;

59. Договор ООО «Научная электронная библиотека» №XML-416/2014 от 22.05.2014г.;

60. Договор ТК-160 2009г. ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и ООО «Терминал-Книга»;

61. Договор 2007г. ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и УДИ «ЭПС-Самара»;

62. Договор 2011г. ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и ООО «Агентство «Урал-Пресс»;

63. Договор 2009г. ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и ООО «Агентство «Урал-Пресс»;

64. Договор 2009г. №22-05/09-2 ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и ООО «РУНЭБ»;

65. Договор 2010г. №99/2010 ООО «Журнал «Налоги и финансовое право» и ООО «РУНЭБ»;

66. Договор 2007г. ООО «Корпорация типографий «Циркон» и ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»;

67. Договор 2011г. ООО «Типография Циркон» и ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»;

68. Книга под ред. Брызгалина А.В. «Налоги, люди, время...» 2008г.;

69. Паспорт печатного издания 1 полугодия 2009г. Издатель - ООО «Журнал «Налоги и финансовое право»;

70. Паспорт печатного издания 1 полугодия 2011г. Издание - «Налоги и финансовое право».

Заявителем было представлено дополнение к возражению №1, в котором изложено следующее:

- заявитель просит коллегия принять во внимание дополнительные материалы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении следующих услуг: класс 35 - анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; экспертиза деловая; класс 41 - академии [обучение]; издание книг; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; класс 45 - арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с

согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения. Публичная информация о видах предпринимательской деятельности заявителя и использовании им обозначения «Налоги и финансовое право» длительное время размещается в сети интернет на сайте cnfr.ru. Заявитель является администратором данного доменного имени уже более 20 лет - с 01.06.2000. Заявитель прилагает скриншоты веб-архива сайта cnfr.ru за период с июня 2002 года вплоть до даты приоритета товарного знака (декабрь 2021 года). Данные скриншоты подтверждают непрерывное использование заявителем обозначения «Налоги и финансовое право» на своем официальном сайте на протяжении практически 20 лет. Основными направлениями предпринимательской деятельности заявителя являются следующие: защита прав налогоплательщиков и налоговый консалтинг, аудит, издательская деятельность, бизнес-образование;

- активное осуществление заявителем предпринимательской деятельности по указанным на сайте направлениям подтверждается представленными ранее договорами с контрагентами, а также оборотами заявителя, которые за период с 2005 по 2021 год составили более одного миллиарда пятидесяти миллионов рублей;

- активное осуществление заявителем образовательной деятельности подтверждается выложенными в открытом доступе видеозаписями проведенных заявителем семинаров, презентациями к ним (выборочные презентации – см. приложение) и отчетами о проведенных образовательных мероприятиях. Осуществление заявителем издательской деятельности подтверждается представленными ранее договорами на изготовление печатной продукции и представляемыми в данный момент номерами журналов «Налоги и финансовое право», изданными в период с 1994 года и в том числе до даты приоритета товарного знака, насчитывающими около 300 номеров. Общий тираж за указанный период составляет более 320 000 экземпляров. Согласно данным научной электронной библиотеки статьи из журнала заявителя «Налоги и финансовое право» были процитированы более чем в 2,8 тысячах публикаций иных авторов;

- словесное обозначение «Налоги и финансовое право» с момента государственной регистрации заявителя включено в его фирменное наименование, а значит, каждая услуга заявителя была оказана с использованием средства индивидуализации, включающего в себя обсуждаемое словесное обозначение «Налоги и финансовое право». 100% значительной выручки заявителя было получено с использованием обозначения и каждый доверитель заявителя знаком с брендом «Налоги и финансовое право». Каждая лекция и семинар заявителя также сопровождалась воспроизведением на различных носителях бренда «Налоги и финансовое право» - что видно из представленных скриншотов. В том числе, бренд был размещен на каждой презентации заявителя. Каждый журнал заявителя, выпускающийся уже около 30 лет, несет на себе рассматриваемое обозначение «Налоги и финансовое право». Интенсивность и длительность использования заявителем обозначения «Налоги и финансовое право» сформировала у данного обозначения дополнительную различительную способность в отношении услуг, указанных на первом и втором листе настоящего дополнения.

Приложения (размещены по ссылке <https://disk.yandex.ru/cl/SesRqIPeP6y9Lw>, а также направлены на бумажных носителях курьерской службой):

71) распечатка из сервиса nic.ru в отношении доменного имени snfr.ru,

72) справка АО «РСИЦ» об администраторе доменного имени snfr.ru,

73) архивные копии сайта snfr.ru с 2002 по 2024 год,

74) архивные копии прейскуранта, размещенного на сайте snfr.ru с 2001 по 2008 год,

75) архивные копии структуры АО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право», размещенной на сайте snfr.ru с 2015 по 2023 год,

76) бухгалтерская отчетность АО «ЦЭЭ «Налоги и финансовое право» с 2005 по 2021 год, 7

77) скриншоты видеозаписей семинаров с 2014 по 2021 год,

78) презентации (выборочные) с семинаров с 2016 по 2021 год,

79) скриншоты анонсов и отчетов образовательных мероприятий с 2014 по 2021 год,

80) выписки из журналов «Налоги и финансовое право» с 1994 по 2021 год,

81) распечатка с сайта Научной электронной библиотеки о цитированиях журнала «Налоги и финансовое право»,

82) перечень услуг, в отношении которых заявитель не оспаривает дискламацию словесного элемента «Налоги и финансовое право».

В дополнении №2 к возражению от 06.05.2024 указано следующее.

По рассматриваемой заявке на регистрацию товарного знака № 2021789227 Роспатентом 19.03.2024 произведена государственная регистрация товарного знака за №1008913 с исключением из правовой охраны слов «Налоги и финансовое право» в отношении всех услуг. С учетом этого заявитель оспаривает решение Роспатента о регистрации товарного знака от 07.08.2023 в части дискламации словесного элемента «Налоги и финансовое право» в отношении части услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в просительной части настоящего дополнения. Ниже заявитель приводит таблицу с услугами и ранее представленными доказательствами, которые свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении этих услуг.

Дополнительно заявитель отмечает, что анализируемое словесное обозначение «Налоги и финансовое право» входит в фирменное наименование заявителя с 1993 года. Следовательно, оказание заявителем каждой услуги происходит с использованием словесного элемента «Налоги и финансовое право». Факт известности заявителя под своим фирменным наименованием на рынке консалтинговых и аудиторских услуг подтвержден, в том числе вступившим в силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2023 года по делу № А65-30092/2022 (оставлено без изменения постановлением 11 Арбитражного апелляционного суда от 06.07.2023; см. приложение). Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2023 года по делу № А65-30092/2022 прилагается.

С учетом изложенного заявитель просит коллегия изменить решение Роспатента от 07.08.2023, признать охраняемыми все элементы товарного знака по заявке № 2021789227 в отношении следующих услуг:

класс 35 - анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; экспертиза деловая;

класс 41 - академии [обучение]; издание книг; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные;

класс 45 - арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги

юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

В дополнении №3 к возражению указано, что анализ поисковой выдачи в поисковиках Яндекса и Гугла (приложения № 1 и № 2) свидетельствует о том, что обозначение «Налоги и финансовое право» используется исключительно в рамках Группы Компаний заявителя. Ни один другой участник гражданского оборота не использует обозначение «Налоги и финансовое право» ни для индивидуализации, ни для описания услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ. Анализ данных Единого государственного реестра юридических лиц, предоставленных по запросу «Налоги и финансовое право» (приложение № 3), также свидетельствует о том, что действующими компаниями, использующими обозначение «Налоги и финансовое право», являются только компании заявителя. Таким образом, в поисковой выдаче по сайту Федеральной налоговой службы содержится более 11 000 записей о действующих и прекращенных юридических лицах (приложение № 3). Из 11 000 компаний только 6 включили в свои фирменные наименования обозначение «Налоги и финансовое право». Из этих 6 компаний 4 компании входят в Группу Компаний заявителя (2 компании являются действующими, еще 2 компании прекратили свою деятельность). Кроме этого, факт не использования другими участниками рынка на протяжении 30 лет обозначения «Налоги и финансовое право» для индивидуализации услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ свидетельствует о том, что в отношении этих услуг обозначение «Налоги и финансовое право» может рассматриваться как комбинация неохранных элементов, обладающая различительной способностью. По сути, на обладание обозначением «Налоги и финансовое право» различительной способностью указано и в решении Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-30092/2022 (лист 3, абзац 3 снизу): «Фирменное наименование истца состоит из:

- организационно-правовой формы «Акционерное общество»,
- указания на характер деятельности «Центр экономических экспертиз»,

- и собственно фирменного наименования «Налоги и финансовое право». Предоставление вступившим в законную силу решением Арбитражного суда судебной защиты исключительному праву на фирменное наименование заявителя с указанием на то, что именно слова «Налоги и финансовое право» являются собственно фирменным наименованием компании, свидетельствует об охраноспособности этого обозначения в отношении оказываемых заявителем услуг.

Приложения:

- 1) поисковая выдача по запросу «Налоги и финансовое право» в Яндекс,
- 2) поисковая выдача по запросу «Налоги и финансовое право» в Гугле,
- 3) поисковая выдача по запросу «Налоги и финансовое право» на сайте ФНС России,
- 4) выписка из ЕГРЮЛ в отношении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ "НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО",
- 5) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО "НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО"
- 6) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖУРНАЛ "НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО",
- 7) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО",
- 8) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО",
- 9) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖ НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2021) поступления 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «Налоги и финансовое право», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенным на одной строке. Решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было принято в отношении части услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ с указанием элемента «Налоги и финансовое право» в качестве неохраняемого.

По заявке на регистрацию товарного знака №2021789227 Роспатентом 19.03.2024 произведена государственная регистрация товарного знака за №1008913

с исключением из правовой охраны слов «Налоги и финансовое право» в отношении всех услуг, указанных в регистрации.

С учетом этого заявитель оспаривает решение Роспатента о регистрации товарного знака от 07.08.2023 в части исключения из правовой охраны словесного элемента «Налоги и финансовое право» в отношении части услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ, а именно услуг 35 класса МКТУ - анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; экспертиза деловая; услуг 41 класса МКТУ - академии [обучение]; издание книг; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; 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; переподготовка профессиональная; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные и услуг 45 класса МКТУ - арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических

документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Словесное обозначение «Налоги и финансовое право» состоит из двух неохранных слов, характеризующих испрашиваемые услуги, а именно «Налоги» (Налоги — это обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами государственной власти с физических и юридических лиц. Налоги служат одним из средств регулирования экономических процессов, хозяйственной жизни) и «Финансовое право» (самостоятельная отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности. Финансовое право объединяет, помимо норм, регулирующих общие правила в сфере финансовых отношений, также и различные их специфические стороны — бюджетные, налоговые, банковские, валютные и др.), см. Интернет. Словари, например, <https://dic.academic.ru>. Указанные слова как каждое в отдельности, так и в сочетании (комбинации) друг с другом указывают на назначение испрашиваемых к регистрации услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ и связаны с областью деятельности заявителя, что в возражении, по сути, не оспаривается.

Вместе с тем, по мнению заявителя, указанное обозначение уже приобрело различительную способность в отношении части услуг 35, 41, 45 классов МКТУ в связи с длительным и интенсивным использованием обозначения «Налоги и финансовое право», о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы.

Анализ представленных заявителем доказательств приобретенной различительной способности показал, что их основная и большая часть относится к деятельности заявителя под его фирменным наименованием и индивидуализирует заявителя, а не испрашиваемые к регистрации услуги. Большая часть документов (договоры, списки клиентов, акты, отчеты, скриншоты) не содержат обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию товарного знака.

Представленные сведения о журнале заявителя под названием «Налоги и финансовое право» касаются товара 16 класса МКТУ «журналы», а представленные договоры на изготовление печатной продукции и номера журналов «Налоги и финансовое право» подтверждают использование обозначения в отношении товара, а не осуществление заявителем издательской деятельности как оказание услуги 41 класса МКТУ по изданию книг и журналов для третьих лиц.

Коллегия отмечает, что в подтверждение приобретенной различительной способности (как того требует норма пункта 35 Правил) обозначением «Налоги и финансовое право» в отношении испрашиваемых услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ заявителем не представлены фактические сведения об интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов.

Довод возражения о том, что обозначение «Налоги и финансовое право» не используется в фирменных наименованиях никаких других юридических лиц, за исключением Группы компаний «Налоги и налоговое право», не является доказательством того, что другие лица не могут использовать в своей деятельности слова «Налоги и финансовое право», в том числе в таком же сочетании.

Что касается довода возражения о том, что наличие различительной способности обозначения «Налоги и финансовое право» подтверждается в решении Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2023 года по делу № А65-30092/2022, в котором указано, что именно слова «Налоги и финансовое право» являются собственно фирменным наименованием компании, то указанный вывод суда касается другого средства индивидуализации – фирменного наименования, а не товарного знака, охраноспособность которого рассматривалась коллегией в соответствии с поданным возражением.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2023.**