

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.11.2024 возражение, поданное ООО «Кучер Кулешов Максименко и партнеры», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024700921, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «^{ККМР} KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS » по заявке №2024700921, поданной 10.01.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 29.07.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024700921 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ с выведением из самостоятельной правовой охраны букв «ККМР».

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «ККМР» представляет собой простые буквы, не имеющие характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной

способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров и услуг, указанных в заявке.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента, воспроизводящего фирменное наименование заявителя, составленное путем перечисления фамилий трех основателей компании и упоминания их прочих непоименованных партнеров через конструкцию «& PARTNERS» с использованием связующего знака «&» (амперсанд, означающий на письме союз «и»), и элемента «ККМР» [ККМП], который представляет собой аббревиатуру начальных букв в фамилиях основателей и слова «PARTNERS»;

- обозначение «ККМР», как и любая аббревиатура, является словом и по этой причине имеет словесный характер и может охраняться без необходимости иметь характерное графическое исполнение;

- все авторитетные общедоступные словарные, справочные и научные источники определяют любую аббревиатуру (вне зависимости от буквенного состава) как слово, которое является самостоятельной единицей языка и имеет словесный характер (Словарь лингвистических терминов: www.rus-linguistic.term.slovaronline.com);

- любая аббревиатура, будучи по определению словом, отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличие звукового состава, лексического значения, лексико-грамматической определённости, способности выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивации;

- в официальных правовых актах не содержится положений, согласно которым обозначения, состоящие только из согласных букв, не имеют

различительной способности;

- аббревиатура «ККМР» имеет изначальную различительную способность, поскольку она расшифрована в самом заявленном обозначении и потому ее смысл понятен потребителям без необходимости доказывания приобретения различительной способности;

- принимая во внимание, что любая аббревиатура - это слово, она изначально имеет различительный характер и способна выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку является одним из видов товарных знаков, который прямо указан в пункте 1 статьи 1482 Кодекса «в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации»;

- правоприменительная практика, сложившаяся в рамках рассмотрения дел в Суде по интеллектуальным правам, говорит о возможности регистрации в качестве товарного знака буквенного сочетания, состоящего только из согласных букв, но являющегося аббревиатурой. Так, из правовой позиции, содержащейся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу №СИП-454/2019, следует, что аббревиатура является словом, образованным из первых букв единиц в словосочетании, из начальных частей двух и более слов или представляющим собою сложение начала одного слова с другим словом словосочетания. Такое буквосочетание подлежит регистрации, если оно воспринимается потребителями конкретного товара как слово (аббревиатура), имеющее конкретное значение;

- согласно определению, содержащемуся в Большом энциклопедическом словаре, «слово» - одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «Большой энциклопедический словарь», гл. редактор А.М. Прохоров, изд. 2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 г., стр. 1111);

- таким образом, буквосочетание, воспринимающееся в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей, является словом, следовательно, по общему правилу, не подпадает под ограничения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- элемент «ККМР» заявленного обозначения при его произношении обнаруживает в себе как гласные, так и согласные звуки, потому его транскрипция с английского языка будет иметь следующий фонетический порядок: [kei] [kei] [em] [pi];

- из изложенного выше следует, что элемент «ККМР» является не простым сочетанием букв (чем экспертиза обосновывает свой отказ), а словом, образованным путем последовательного сложения четырех первых букв словосочетания «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS». Данное обозначение также является официальным англоязычным вариантом полного фирменного наименования заявителя - «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» (согласно данным ЕГРЮЛ). «ККМР» в свою очередь также является официальным англоязычным вариантом сокращенного фирменного наименования заявителя - «ККМП» (согласно данным ЕГРЮЛ) и имеет смысловое значение;

- словесный элемент «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS» в заявленном обозначении « ККМР KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS » признан экспертизой охраноспособным в отношении заявленных товаров и услуг, следовательно, образованная от него аббревиатура «ККМР» также является охраноспособной в составе заявленного обозначения;

- охраноспособность словесного элемента «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS» (и его русскоязычной транслитерации) также подтверждается наличием зарегистрированных на имя заявителя товарных

знаков «  », «  » по свидетельствам №№994100, 1044937;

- основным видом деятельности заявителя является предоставление юридических услуг. Традиционно в практике «нейминга» фирм, оказывающих юридические услуги, устоялся отдельный подход в составлении наименований

из фамилий основных участников (основателей) этих фирм с использованием дополнительного словесного оборота «... и партнеры». Например, «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры», «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры», «Кульков, Колотилов и партнеры», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» и так далее (например, указание в рейтинге издания «Коммерсант» по ссылке: <https://www.kommersant.ru/doc/6634816>).

- следовательно, потребитель юридических услуг идентифицирует слова в подобных сложносоставных наименованиях именно в качестве фамилий лиц, оказывающих такие услуги, равно как и производные от таких наименований аббревиатуры;

- визуальное восприятие заявленного обозначения с учетом сочетания элемента «ККМР» со словами «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS» позволяет потребителю безусловно и однозначно установить взаимосвязь между данными элементами и воспринимать буквосочетание «ККМР» в качестве аббревиатуры наименования заявителя - слова, имеющего конкретное смысловое значение. Кроме того такое визуальное восприятие обеспечивается за счет размера и пространственного расположения элементов, входящих в знак: спорный элемент расположен в левой части обозначения и выделен за счет прописного шрифта (что является вторичным признаком буквенных аббревиатур) и дополнительного графического элемента в виде подстрочной линии, а по правую сторону от аббревиатуры в одну строку выполнена формирующая ее основа - четыре слова, расшифровывающие аббревиатуру, которая состоит из соответствующего количеству слов (4) количества букв аббревиатуры (4). При этом в обозначении отсутствуют какие-либо дополнительные словесные элементы;

- таким образом, расстановка и общая семантика элементов заявленного обозначения обеспечивает визуальное восприятие потребителями буквосочетания «ККМР» в качестве аббревиатуры, которая имеет такое же семантическое значение, как и слова, от которых она образована, а также отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью,

способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией;

- также следует учесть, что словесный элемент «ККМР» заявленного обозначения активно используется для индивидуализации услуг в деятельности заявителя, в том числе, при различных способах адресации в сети Интернет, а также в средствах массовой информации и различных публикациях;

- подтверждением уровня известности потребителю заявленного обозначения в качестве сокращения его фирменного наименования являются публикации специализированных рейтингов в сфере профессиональных юридических услуг, таких как рейтинги изданий «ПРАВО RU 300», «Коммерсант», «Российская газета». Например, согласно рейтингам «Российской газеты» и издания «Коммерсантъ» за 2023 год ([https://300.pravo.ru/award/search/?AwardSearch\[awardee\]=1&AwardSearch\[query\]=Кучер+Кулешов](https://300.pravo.ru/award/search/?AwardSearch[awardee]=1&AwardSearch[query]=Кучер+Кулешов)) заявитель позиционируется как один из лидеров во множестве различных областей юриспруденции и, при этом, наименование в данных рейтингах представлено в виде комбинации полного и сокращенного наименования: «ККМП | «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» (приложение №1);

- также следует учесть, что словесный элемент «ККМР» заявленного обозначения длительное время активно использовался до даты подачи заявки №2024700921 и используется по настоящее время для индивидуализации услуг в деятельности заявителя, в том числе, при различных способах адресации в сети Интернет, а также в социальных сетях, средствах массовой информации и различных публикациях;

- так, например, заявитель является владельцем доменного имени <https://kkmp.legal> и публичного канала ККМП.connect в сервисе Telegram, который начал свою активную работу в июне 2022 года и в 2023 году получил приз Best Law Firm Marketing (<https://blfm.pravo.ru/archive-2022.html>) и к моменту на ноябрь месяц 2024 года насчитывает 2 845 подписчиков (приложение №2);

- перечисленные обстоятельства говорят о возникновении в сознании

потребителя устойчивой ассоциации слова «ККМР» (наряду с вариантами полного наименования заявителя) с конкретными товарами и услугами заявителя (в особенности с услугами в области права);

- практика Роспатента подтверждает распространенность подобного формата комбинаций в товарных знаках, зарегистрированных на имя юридических фирм и адвокатских бюро без дискламации аббревиатур,

например, товарные знаки  «**KR&P** Адвокатское бюро Ковалёв, Рязанцев и партнёры»,  «**Кирьяк и Партнёры**»,  «**МОНАСТЫРСКИЙ ЗЮБА СТЕПАНОВ & ПАРТНЕРЫ КОЛЛЕКТИВ АДВОКАТОВ**»,  «**Т&С ТРИБУС СТЕПАНОВ И ПАРТНЕРЫ**»,  «**Кармазин и партнёры юридическое бюро**»,  «**I&P Иккерт и партнёры**» по свидетельствам №№624202, 861590, 1070226, 1063201, 999948, 841238;

- согласно сформировавшейся позиции Суда по интеллектуальным правам, в том числе изложенной в Постановлении Президиума от 29.03.2021 №С01-71/2021 по делу №СИП-293/2020, правовые подходы к анализу обозначений должны быть единообразными, несмотря на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется Роспатентом в рамках самостоятельного административного производства.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.07.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ с включением в правовую охрану букв «ККМР».

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

1. Скрин-копия информации с сайта www.kommersant.ru;
2. Копии сведений, подтверждающих использование наименования заявителя в доменном имени, скрин-копии сведений об использовании наименования заявителя в сервисе Telegram на, скрин-копии публикаций с упоминаниями заявителя;
3. Сведения ООН об уровне образованности граждан в Российской Федерации («Education index»);
4. Скрин-копии поисковых запросов в сервисах «Яндекс» и «GOOGLE».

Заявителем на заседании коллегии 13.01.2024 было приобщено в материалы дела дополнение к возражению от 2024700921, в котором он сообщал следующее:

- заявитель дополнительно обращает внимание коллегии Палаты по патентным спорам на позицию Суда по интеллектуальным правам, выраженную в Постановлении от 24.01.2022 по делу №СИП-967/2022, согласно которой принцип правовой определенности, обусловленный практикой регистрации товарных знаков Роспатентом и выводами Суда по интеллектуальным правам в делах со схожими фактическими обстоятельствами, подлежит применению при рассмотрении споров по пункту 1 статьи 1483 Кодекса на что, в том числе, ссылается заявитель.

К дополнениям от 13.01.2024 заявителем были приложены следующие дополнительные материалы, а именно:

5. Информация WHOIS.NIC.RU о доменном имени ККМР.LEGAL;
6. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу №СИП-467/2021;
7. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023 по делу №СИП-727/2022;
8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018;
9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 по делу №СИП-65/2023.

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

С учетом даты (10.01.2024) поступления заявки №2024700921 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 требованиями пункта 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.

Вместе с тем согласно пункту 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: 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.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в

соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ККМР KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS» в черном цвете, состоящее из графического элемента в виде горизонтальной линии, из сочетания букв «ККМР», а также из словесных элементов «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ с выведением из самостоятельной правовой охраны букв «ККМР» основано на их несоответствии положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель указывает, что буквы «ККМР» заявленного обозначения являются аббревиатурой, образованной от словесных элементов «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS», и обладают изначальной различительной способностью.

Анализ заявленного обозначения «ККМР KUCHER KULESHOV MAXIMENKO & PARTNERS» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Аббревиатура - это слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. Аббревиатуры делятся на сложносокращённые слова и инициальные аббревиатуры.

Инициальные типы сложносокращённых слов - слова, образованные путём сложения начальных букв слов или начальных звуков, в свою очередь подразделяются на аббревиатуры буквенные, звуковые и буквенно-звуковые

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0>).

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» - одна из основных единиц языка, служащая для именованя предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Признаками слова являются: определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизводимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение.

Для того чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу №СИП-454/2018, от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018.

Обозначение «ККМР» представляет собой англоязычную аббревиатуру, образованную путем сложения четырех первых букв слов «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO (&) PARTNERS», которые используются на русском языке заявителем в качестве сокращенного фирменного наименования (<file:///C:/Users/ppc64/Downloads/ul-1227700175713-20250122131333.pdf>).

Коллегия отмечает, что элемент «ККМР» отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического

значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией. Следовательно, элемент «ККМР» является англоязычной аббревиатурой, образованной путем сложения четырех букв слов «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO (&) PARTNERS», используемых на русском языке заявителем в качестве произвольной части фирменного наименования.

Коллегия обращает внимание на то, что именно визуальное восприятие российским потребителем заявленного обозначения и наличие в этом знаке слов «KUCHER KULESHOV MAXIMENKO (&) PARTNERS» позволяет безусловно и однозначно признать буквосочетание «ККМР» в качестве аббревиатуры, учитывая пространственное расположение элементов (выполнены в начальной части), а также отсутствие в товарном знаке каких-либо иных словесных элементов.

Таким образом, буквосочетание «ККМР», являясь аббревиатурой и обладая признаками слова, лексическое и грамматическое значение которого раскрыто в самом обозначении, в составе заявленного обозначения обладает различительной способностью и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия учла доводы заявителя о том, что практика Роспатента подтверждает распространенность подобного формата комбинаций в товарных знаках, зарегистрированных на имя юридических фирм и адвокатских бюро без дискламации аббревиатур, например, товарные знаки « Адвокатское бюро Ковалёв, Рязанцев и партнёры»,

«», « МОНАСТЫРСКИЙ ЗЮБА СТЕПАНОВ & ПАРТНЕРЫ КОЛЛЕКТИВ АДВОКАТОВ», « ТРИБУС СТЕПАНОВ И ПАРТНЕРЫ», « Кармазин и партнеры юридическое бюро», « Иккерт и партнеры» по свидетельствам №№624202, 861590, 1070226, 1063201, 999948, 841238.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2024, изменить решение Роспатента от 29.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024700921.