

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2026, поданное компанией «КАНСИЛС ЛЕГАЛ ЭЛПИ», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2025719820, при этом установила следующее.

COUNSELS

Обозначение « _____ » по заявке №2025719820
подано 28.02.2025 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 30.01.2026 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2025719820 для всех услуг 35, 45 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано следующее.

Заявленное обозначение «COUNSELS» (counsels в переводе с английского языка – адвокаты, группа адвокатов, юристконсульты, советники см. напр., <https://translate.yandex.ru>, <https://translate.google.com>), указывает на вид и назначение заявленных услуг, в связи с чем, не обладает различительной способностью в целом и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем дополнительные материалы (Договоры, соглашения о партнёрстве, а также Акты об оказании услуг, Информация о заявителе из сторонних источников, средств массовой информации, деловая переписка заявителя с официальной почты компании за различные периоды времени) не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности, отсутствуют сведения подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров (услуг) заявителя.

Доводы заявителя, относительно того, что слово «COUNSELS» не указывает на свойства заявленных услуг, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, признаны экспертизой неубедительными поскольку носят декларативный характер и не подтверждены документально.

Вместе с тем, экспертиза отмечает, что в ранее зарегистрированном товарном знаке № 1057137 слову «COUNSELS» не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В связи с изложенным, экспертиза делает вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью в целом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.03.2026, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2026.

Заявитель отмечает, что в оспариваемом решении не приведено обоснование того, по какой причине словесный элемент «COUNSEL» отнесен к неохраняемым элементам.

Анализ информации по ссылке <https://translate.yandex.ru> показал, что был осуществлен автоматический (машинный) перевод – то есть перевод сформирован на основании предположения алгоритма о значении каждого отдельного слова. Такие переводы не являются достоверными и не могут являться основанием для отказа в предоставлении правовой охраны словесному элементу.

С возражением представлены словарные источники информации с иным переводом слова «COUNSELS», помимо указанного экспертизой значения, как «обсуждения», «совещания».

Кроме того, заявитель по заявке – COUNSELS LEGAL LP длительное время осуществляет деятельность под заявленным на регистрацию обозначением.

Заявитель имеет официальный сайт в сети Интернет, где фигурирует заявленное на регистрацию обозначение - <https://counsels.legal>. Более того, заявитель является владельцем доменных имён - counsels.cc, counsels.legal.

Заявитель предоставил договоры, соглашения о партнёрстве, а также акты об оказании услуг. Кроме того, в возражении приведены источники информации, освещающие деятельность заявителя - <https://www.import-china.expors.ru/practice2025>,

Партнёром заявителя по заявке, является - ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ВЕСТА», где генеральным директором также является Романова Екатерина Александровна. На имя партнёра заявителя – ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ВЕСТА» ранее уже был зарегистрирован товарный знак №1057137, который включает в себя словесный элемент «COUNSELS».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2025719820 в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копии договоров, соглашений о партнёрстве, а также Актов об оказании услуг;
2. Информация о заявителе из сторонних источников, а также из различных СМИ;
3. Скриншоты деловой переписки заявителя с официальной почты компании за различные периоды времени.

Изучив материалы возражения, заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (28.02.2025) поступления заявки №2025719820 на регистрацию товарного знака 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

COUNSELS

“ ” выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2025719820 на соответствие требованиям пунктов 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для того чтобы определить признаки описательности, ложности или фантазийной обозначения необходимо установить его перевод, а в дальнейшем сопоставить значения с испрашиваемым перечнем.

В оспариваемом решении приведены сведения о том, что слово «COUNSELS» переводится как «адвокаты», а заявителем приведены словарные источники о значении «совещание».

Ознакомившись со словарно-справочными источниками информации, установлено, что в единственном числе слово «COUNSEL» имеет значение

«адвокат, совет, юрисконсульт, совещание, рекомендовать, давать совет»¹. Добавление буквы «S» на конце слова означает множественное число и приводит к восприятию слова в значении «адвокаты, советы, юристы, совещания, рекомендации».

Таким образом, вопреки доводам заявителя о машинном переводе, который приводит к значению «адвокат», данное значение подтверждено коллегией при проверке по другим словарным источникам.

Все испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ *«арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; обеспечение правопорядка; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; услуги адвокатские; услуги по подготовке юридических документов; услуги судебных приставов; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; услуги юридические; услуги посреднические [юридические услуги]»* представляют собой юридические услуги, оказываемые, в том числе, не только лицами с юридическим образованием, но специалистами, получившими статус адвоката, что наделяет таких представителей большими юридическими возможностями по представительству клиентов, запросу документов и объяснений, нежели в отсутствии такового статуса. Согласно статье 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и право

¹ <https://wooordhunt.ru/word/counsel>,
<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/counsel>;

осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

Таким образом, относительно услуг 45 класса МКТУ слово «COUNSELS» является описательным, так как характеризует свойства юридических услуг как оказываемых лицами, обладающими статусом адвоката. В силу характеризующей способности элемента «COUNSELS», данное слово не может быть объектом исключительных прав в отношении юридических услуг, так как и другие лица, оказывающие юридические услуги, вправе свободно использовать данное слово для целей информирования своих потребителей о штате юристов, обладающих статусом адвоката.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«аудит коммерческий; анализ себестоимости; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск клиентов для третьих лиц; поиск партнеров для бизнеса; поиск спонсоров; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; продвижение продаж для третьих лиц; сведения о деловых операциях; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; составление*

налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; услуги в области общественных отношений; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги по составлению и подаче налоговых декларация; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» представляют собой консультационные услуги в области финансов, управления бизнесом, изучения общественного мнения, а также услуги посредничества и управления бизнесом. В отношении перечисленных услуг релевантным значением слова «COUNSELS» является «совет, советовать, рекомендация», которые определяют назначение перечисленных услуг помощи бизнесу. Перечисленные консультационные услуги представляют собой услуги профессиональных советников в соответствующих отраслях, поэтому примененное значение обладает описательным характером.

В ответ на доводы заявителя о том, что заявленное обозначение не относится ни к одному из критериев признания обозначения описательным, коллегия отмечает, что выше в настоящем заключении установлено словарное значение элемента, которое признано характеризующим свойства и назначение испрашиваемых услуг 35, 45 классов МКТУ, что относится к действию нормы пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Описательный элемент при этом является единственным элементом заявленного обозначения, ввиду чего охрана ему не может быть предоставлена.

Что касается упоминания противоположной практики по оценке охраноспособности элемента «COUNSELS» в рамках товарного знака



« » по свидетельству №1057137, то коллегия отмечает, что в данной регистрации все слова указаны в качестве неохраняемых элементов, включая слово «COUNSELS». Таким образом, вопреки доводам заявителя, административный орган придерживается одинаковой оценки в вопросе охраноспособности слова «COUNSELS», повторно устанавливая ее отсутствие для услуг 35, 45 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении всех заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ обозначение по заявке №2025719820 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем дополнительные материалы (договоры, соглашения о партнёрстве, а также акты об оказании услуг, информация о заявителе из сторонних источников, средств массовой информации, деловая переписка заявителя с официальной почты компании за различные периоды времени) не позволяют установить факт приобретения заявленным обозначением различительной способности, отсутствуют сведения подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации услуг заявителя.

Упоминания в информационных ресурсах являются редкими и не варьируются по источнику.

Таким образом, представленных с возражением документов недостаточно для вывода о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2026, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2026.