

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АА1913», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711831 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **CLAIMS** по заявке №2017711831, поданной 30.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

19.06.2018 было удовлетворено ходатайство заявителя о выделении заявки №2018723724 из первоначальной заявки №2017711831. Из перечня услуг первоначальной заявки исключены все услуги 35, 36, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 09.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711831 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «CLAIMS» (в переводе с английского языка – претензии, иски, жалобы, заявления, рекламации, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>, <http://translate.yandex.ru/>, <http://translate.google.com/>), в связи с чем не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги 45 класса МКТУ (например: услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц), в том числе указывая на их назначение, а также представляет собой термин, семантически связанный с заявленными услугами 45 класса МКТУ, способный восприниматься как указание на специализацию организации, который может быть использован любым лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе как предложение соответствующих услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения в юридической помощи по составлению претензий, исковых заявлений, жалоб и т.п.

Кроме того, противопоставление по знаку «CLAIMX» по международной регистрации №867053 снято с учетом изменений, внесенных в перечень заявленных услуг, в результате удовлетворения ходатайства заявителя о выделении заявки.

В Роспатент 05.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.07.2018, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «CLAIMS» не может быть признано описательным, поскольку прямо не указывает на вид услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака;

- как указано в заключении по результатам экспертизы слово «CLAIMS представляет собой термин», семантически связанный с заявленными услугами 45 класса МКТУ. В данном же случае слово «CLAIMS» может иметь с услугами 45 класса МКТУ лишь опосредованную связь и восприниматься путём домысливания, дополнительных рассуждений и ассоциативных цепочек;

- слово «CLAIMS» является многозначным, в связи с чем отсутствует его однозначное восприятие. Указанный довод подтверждается следующими примерами использования данного слова не с юридическими, а с иными услугами (авиаперевозки, реклама, программирование, кино, музыка);

- заявитель также обращает внимание на ряд зарегистрированных Роспатентом товарных знаков в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ, в которых словесные элементы (которых могут восприниматься как указание на характеристики услуг лишь через домысливание, дополнительные рассуждения, перевод, ассоциации) являются охраняемыми элементами (например, товарные знаки: «Ваш внешний IN-HOUSE LAWYER» по свидетельству № 578847; «DEFENCE» по свидетельству № 497451; «LAW-CONTROL. RU» (дискламирован элемент «Ru») по свидетельству № 4366304; «TRADEMARK FACTORY» по свидетельству № 618478; «LEGALTRADE» по свидетельству № 424744 и другие).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711831 в отношении всех заявленных услуг 41, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатка с сайта www.multitran.ru/, содержащая результаты перевода слова «CLAIMS» с английского языка на русский язык;
2. Распечатки результатов по запросам в сервисе «Яндекс Подбор слов»;
3. Отчет «Института Общественного Мнения Анкетолог» по результатам опроса «Ассоциативная структура бренда Claims», Новосибирск, 2019 г.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2019, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее

время, в связи с необходимостью представления дополнительных сведений. Подача данного ходатайства обусловлена тем, что на данном заседании заявителю были предоставлены материалы, подготовленные коллегией, представляющие собой копии страниц Англо-русского юридического словаря, 2-издание, стереотипное/ С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров – М.: РУССО, 1998 (титulyные страницы и стр. 90, 91) - [4], содержащие значение слова «Claims».

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Представленные материалы [4] являются словарно-справочными источниками информации и не содержат указания на какие-либо дополнительные обстоятельства, которые не были учтены экспертизой, в связи с чем не требуют тщательного их исследования (пункт 4.8 Правил ППС).

Кроме того, информация, указанная в материалах [4], подтверждает сведения, изложенные в материалах, представленных заявителем (распечатки с сайта www.multitrans.ru/ - [1]), согласно которым слово «CLAIMS» представляет собой юридический термин.

Коллегия также отмечает, что на заседании коллегии заявителю было предоставлено время для ознакомления с материалами [4], ознакомившись с которыми, заявитель устно высказал свое мнение, доводы которого сводятся к следующему: в словаре [4] указано значение слова «CLAIM», которое отличается от заявленного слова «CLAIMS»; в словаре [4] представлены различные переводы слова «CLAIM», одни из которых не связаны с юридической деятельностью; слово «CLAIM» в словаре [4] не представлено в качестве термина, однозначно связанного с заявленными услугами 45 класса МКТУ.

Коллегия также обращает внимание, что в возражении заявителем было высказано мнение, относительно того является или не является заявленное обозначение общепринятым термином.

Перенос заседания коллегии по указанному основанию ведет к затягиванию делопроизводства.

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

С учетом даты подачи заявки (30.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 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 соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

CLAIMS, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве оснований для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ («арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в судах и иных юрисдикционных органах, в том числе по вопросам защиты интеллектуальной собственности; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги патентных поверенных; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические по проведению патентных поисков; услуги по разработке и реализации комплексных стратегий ведения споров; услуги юридические, в том числе консультации и исследования в области защиты интеллектуальной собственности, права, налогообложения; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц») не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их назначение и является общепринятым термином.

Данный довод основан на сведениях из Интернет-словарей (<http://dic.academic.ru>, <http://translate.yandex.ru/>, <http://translate.google.com/>).

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал, что слово «CLAIMS», которое представляет собой множественное число от слова «CLAIM», имеет следующие значения: претензии, иски, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др.

Исходя из документа [4], который представляет собой специализированный словарь (Англо-русский юридический словарь), содержащий около 50000 терминов и терминологических сочетаний по различным отраслям права (государственное, административное, гражданское и торговое, уголовное и др.), слово «CLAIM» является юридическим термином.

Заявленные услуги относятся к родовому понятию услуг 45 класса МКТУ «юридические услуги» (юридические услуги – это услуги правового характера, в том числе предоставление разъяснений и консультаций, подготовка и экспертиза документов, представление интересов заказчиков в судах, составление заявлений, договоров, исков, соглашений, контрактов, претензий и других юридических документов, научно-исследовательскую работу в области права).

Исходя из указанной выше семантики, а также учитывая, что слово «CLAIM» содержится в специализированном словарном источнике, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг 45 класса МКТУ и является общепринятым термином в области права, к которой относятся заявленные услуги 45 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «CLAIMS», то ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом коллегия отмечает, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем до даты подачи заявки, что позволило бы воспринимать заявленное обозначение не в его терминологическом значении, а в качестве товарного знака.

Что касается представленной заявителем аналитической справки [3], согласно которой, по мнению заявителя, заявленное обозначение не указывает прямо на «юридические услуги», следует отметить, что указанный документ не может

служить подтверждением довода заявителя, поскольку проводился в одном городе (г.Новосибирск) среди 800 респондентов. Кроме того, следует отметить, что даже в этом опросе «... из конкретных ассоциаций бренда «Claims» наиболее часто (21,7 % ответов) соотносится у респондентов с оказанием юридических услуг...).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для его отмены и признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 12.04.2019 поступило особое мнение, одним из доводов которого является то, что для подтверждения обоснованности отказа в регистрации обозначения по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, требуется исходить из восприятия обозначения потребителями (что подтверждается судебными решениями).

В отношении указанного довода коллегия отмечает, что ссылка заявителя на судебные решения касается других товарных знаков, по которым установлены иные обстоятельства. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Остальные доводы особого мнения (1. Заявленное обозначение не является описательным, не является общепринятым термином; 2. Заявителю было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения) проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2018.