


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 поступившее 05.10.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Адвокатским бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал арт», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408769, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак  по заявке № 2009708970 с приоритетом от 24.04.2009 зарегистрирован 17.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 408769 на имя ООО «ЛИГАЛ АРТ», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «серый, светло-серый, желтый, светло-желтый». Элементы «www», «ru» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Срок действия регистрации до 24.04.2019.

В поступившем 05.10.2018 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 408769 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно общедоступным словарям, слова, входящие в оспариваемый товарный знак, имеют следующие значения: «Legal» - юридический, правовой, судебный, законный, относящийся к области права; «Art» - область техники (к которой относится данное изобретение), отрасль знаний, дисциплина, уровень техники, искусство, мастерство, ремесло, способ, метод, процесс;
- в словарях приводятся примеры, когда слово «Art» является существительным: analogous art - тождественная (смежная) область техники; anticipatory art - порочащие новизну материалы; available prior art - известный уровень техники и т.д.;
- услуги 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к услугам в области права;
- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака можно обобщить как относящиеся к консультационным, услугам организации и содействия деятельности бизнеса, в т.ч бухгалтерским и налоговым, которые, в основном, оказываются юридическими фирмами, т.е. осуществляющих деятельность в различных отраслях права;
- деятельность в области права подразумевает собой квалифицированную помощь лиц, имеющих высшее юридическое образование и опыт в конкретных отраслях права. Таким образом, оценивать семантическое значение товарного знака надлежит не в значении общеязыкового фонда, а с учетом отрасли применения - т.е. отрасли оказания правовых, юридических услуг;
- само по себе обозначение «LEGAL ART» является не обладающим различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных символа и термина, общепринятых в юридической области деятельности (юридической отрасли), к которой относятся услуги 35 и 45 классов МКТУ, а также представляют собой лексические единицы, характерные для юридической деятельности;

- результатом оказания услуг 35 и 45 классов МКТУ является соответствие деятельности и результата такой деятельности, требованиям законодательства, т.е. законности результата;
- элемент «LEGAL» характеризует область деятельности, к которым относятся услуги 35 и 45 классов товарного знака;
- элемент «Art» является термином, характерным в отрасли прав интеллектуальной собственности - область техники (к которой относится данное изобретение), уровень техники, способ, метод, процесс. При этом, применение данного термина не ограничивается составлением конкретной заявки на патент, но и реально применимо в процессе консультирования, оказания услуг 35 класса МКТУ. Так, организация и ведение бизнеса, получение и ведение данных, экспертизы и аудит могут применяться к бизнесу по получению и использованию патентов, к применению способов, методов процессов, в связи с чем, обозначение является характерным для услуг 35 класса МКТУ товарного знака;
- обозначение «LEGAL ART» является неохраноспособным как характеризующее услуги 35 и 45 классов МКТУ, указывающее на их вид, свойство и назначение. Обозначение можно перевести как «юридическое мастерство, юридическое умение, юридическая отрасль знаний, юридическое ремесло, юридическое, правовое искусство». В отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ, можно сделать вывод, что никаких иных ассоциаций, кроме оказания юридических услуг, обозначение «LEGAL ART» не вызывает;
- примеры, приведенные в словарно-справочных источниках о применении слова «art», такие как «военное искусство, боевое искусство, изобразительное искусство», говорят об общепринятом в общеязыковом фонде принципе обозначения конкретной области словом искусство (art);
- обозначение [www.legalart.ru](http://www.legalart.ru), представляющее собой сочетание общепринятых указаний на доменное имя в сети Интернет (www.; .ru) и простого соединения неохраноспособных слов «legal» и «art», не образует собой охраноспособное обозначение, и должно также быть признанным неохраняемым в целом. При этом

указанный элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. Так, при выборе наименования, лицо, подавшее возражение, исходило из свободного характера использования элементов «ЛИГАЛ АРТ», предполагая, что сочетание терминов и символов, принятых в области адвокатской и юридической деятельности, должно быть свободным для использования (приведена ссылка на пункт 2 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
- правообладателем предъявлена претензия и инициировано дело в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-95430/2018 о незаконном использовании оспариваемого товарного знака по свидетельству № 408769.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408769 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из различных словарей – [1];
- копия статьи ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - [2];
- копия искового заявления и определения Арбитражного суда - [3];
- выписка из ЕГРЮЛ - [4];
- сведения об оспариваемом товарном знаке - [5].

Правообладателю был направлен соответствующий экземпляр возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408769. Экземпляр возражения, направленный правообладателю, был возвращен в ведомство 28.02.2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.03.2019, правообладатель отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил. Вместе с тем, согласно

ходатайству от 12.02.2019 правообладатель был ознакомлен с материалами дела в установленном порядке. Согласно пункту 4.3 Правил ППС «неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела».

От представителя лица, подавшего возражение, к материалам дела на заседании коллегии было приобщено определение о назначении экспертизы по делу № А56-95430/2018 - [6].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано от имени Адвокатского бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал арт», являющегося заинтересованными в его подаче, поскольку его права и законные интересы могут быть ущемлены. В материалах дела имеется исковое заявление [3] правообладателя в отношении незаконного использования лицом, подавшим возражение, оспариваемого товарного знака, а также определение о назначении экспертизы по делу № А56-95430/2018 [6], в том числе в части исследования идентифицирующей способности обозначения «LEGAL ART». Согласно материалам искового заявления лицом, подавшим возражение, используется оспариваемый товарный знак, а также словесная часть «Лигал арт» в фирменном наименовании для предложений консультационных услуг, в том числе в области юриспруденции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.10.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.


Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область

деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.



Оспариваемый товарный знак  является комбинированным, включает элементы: «LEGAL ART», «www.legalart.ru», а также изобразительный элемент в виде изогнутой в пространстве полосы. Элементы «www», «ru» являются неохранными элементами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серый, светло-серый, желтый, светло-желтый».

Возражение сводится к тому, что элемент «LEGAL ART» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохранных символа и термина, общепринятых в юридической отрасли, к которой относятся услуги 35 и 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, а также представляет собой лексические единицы, характерные для юридической деятельности. Кроме того, в возражении также отмечено на доминирование неохранных элементов, а также на то, что элемент «LEGAL ART» характеризует услуги 35 и 45 классов МКТУ, поскольку указывает на их вид, свойство и назначение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным словарям (Англо-русский словарь по промышленной собственности, Москва, 2000 г.; Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам, Москва, 2003 г.; Англо-русский юридический словарь с транскрипцией, Санкт-Петербург, 2004 г.; Англо-русский словарь, Москва, 1981 г.) [1] элементы «LEGAL», «ART» имеют следующие значения в переводе с английского языка на русский язык:

«LEGAL» - юридический, правовой, судебный, законный, легальный, относящийся к области права, регулируемый общим правом, ценные бумаги, которые по закону могут быть приобретены доверительными учреждениями и т.п.

«ART» - область техники (к которой относится изобретение), уровень техники, отрасль знаний, способ, метод, процесс, дисциплина, искусство, ремесло; склонять, подстрекать и т.п.

Таким образом, с учетом перевода на русский язык элемент «LEGAL ART» может восприниматься в следующих значениях: правовой метод, юридическое ремесло, легальный способ, судебное искусство, правовое ремесло, законная область техники, легальный процесс и т.д.

Термин - это слово или словосочетание, являющееся точным обозначением определенного понятия в области науки, техники. Символ – условное обозначение какого-нибудь понятия, идеи.

Из указанных словарей не усматривается, что совокупность слов «LEGAL» и «ART» представляет собой словосочетание с устоявшимся значением, однозначным толкованием в области юриспруденции и консультационных услуг, применяемое широким кругом специалистов в области права, которое вошло бы в специализированные справочники и словари, то есть является общепринятым термином или символом в юриспруденции. Кроме того, у коллегии нет оснований утверждать, что оспариваемый товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, представляет собой условное обозначение, относящееся к характеристикам, либо использованию услуг 35, 45 классов МКТУ.

Изложенное обуславливает вывод о том, что отсутствуют основания утверждать, что элемент «LEGAL ART» является термином или символом в области юриспруденции и сопутствующих им в гражданском обороте консультационных услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

У коллегии нет оснований утверждать, что словесный элемент «LEGAL ART» способен однозначно, без домысливания восприниматься как определенная характеристика, указывающая на вид, свойство, либо назначение услуг 35 и 45 классов МКТУ, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того,



такого вида услуг как «LEGAL ART» в природе не существует. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным и прямого указания на вид, свойство, либо назначение услуг 35 и 45 классов МКТУ не несет.

Коллегией также принято во внимание оригинальное исполнение оспариваемого товарного знака, представляющего собой совокупность элемента «LEGAL ART», доменного имени с данным словесным элементом и изогнутой полосой, способствующих восприятию товарного знака в качестве запоминающейся композиции.

Таким образом, исходя из изложенного выше, оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью и способен выполнять индивидуализирующую функцию указанных в перечне услуг.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 408769 пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ являются недоказанными.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 408769.**