

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АСБ Групп», Свердловская область, город Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708179, при этом установила следующее.

КиберПраво

CyberLaw

Обозначение “**CyberLaw**” по заявке №2022708179 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 10.02.2022 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708179 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение «CYBERLAW» – в переводе с англ. языка «Интернет-право, киберправо» – законы, относящиеся к Интернету и компьютерным правонарушениям (computer offense), в том числе к нарушениям авторского права (copyright infringement) и различным видам мошенничества (fraud) (см. например: Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию, 1998-2007 (электронная версия)) – представляет собой общепринятый термин, характеризует заявленные услуги 45 класса МКТУ, а именно указывает на вид, свойства услуг, вследствие чего является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Термины «киберправо», «Интернет-право» нашли свое отражение в Англо-русском толковом словаре терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию, 1998-2007 (электронная версия). Вместе с тем, термин «киберправо» широко используется в сфере юриспруденции (см. например: <https://kontur.ru/articles/6059?ysclid=laqkmzdpq392178014>; <https://vsude.pf/legal-tech#>; https://zakon.ru/blog/2020/03/15/cifrovoe_pravo_digital_law_-_chto_eto_takoe_i_chem_ono_otlichaetsya_ot_kiberpravainternet-pravakompy?ysclid=laqkisuub6449260960; <https://cyberleninka.ru/article/n/kiberpravo-obsuzhdeniya-i-perspektivy> и др.).

Учитывая вышеизложенное и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель утверждает, что обозначение является фантазийным и не является какой-либо отраслью права. «Киберправо» не получило академического признания, нет учебников по данной отрасли знания.

Вместе с тем, заявитель полагает не подлежащим применению норму пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет доказательства приобретенной различительной способности на свое имя.

Кроме того, заявитель ссылается на регистрационную практику Роспатента,



ТоргПромПраво

приводя в пример обозначения «», «»,



«**ИНВЕСТПРАВО**»,

ARTLAW



IQLaw

«**ИНВЕСТПРАВО**», «**ARTLAW**», «**IQLaw**» по следующим регистрациям №№769376, 792560, 327234, 895987, 721817.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022708179 в отношении всех услуг, перечисленных в перечне заявки.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Договоры с клиентами на оказание услуг по юридическому сопровождению, которые оформлены в фирменном стиле с указанием «CyberLaw»;
2. Приложения к Договорам, которые оформлены в фирменном стиле с указанием «CyberLaw»;
3. скриншоты с сайта <https://cyberlaw.ru>;

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2023, на основании пункта 45 Правил ППС основания для отказа, мотивированные несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса дополнены источниками, отсутствующими в оспариваемом решении.

Материалы коллегии включают следующие документы:

4. Статья «Киберправо: что это и где его изучать?» от 03.11.2021 портала «Роскомсвобода»;
5. Учебное пособие Вологодского государственного технического университета под редакцией А.Н.Леонтьева «КИБЕРПРАВО», Волгоград, 2021;
6. Статья «Как юристу не упустить шанс освоить киберправо и повысить квалификацию» от 28.08.2020 на портале «Дзен».

Заседание было перенесено для предоставления заявителю возможности направления своего мотивированного ответа на дополнительные основания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2022) даты подачи заявки №2022708179 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

КиберПраво
CyberLaw

«**КиберПраво CyberLaw**» по заявке №2022708179, выполненное буквами русского и латинского алфавитов. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022708179 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

КиберПраво
CyberLaw

Для установления семантического значения слова «**КиберПраво CyberLaw**» коллегия обратилась к словарным источникам.

Так, большой англо-русский словарь содержит определение отдельных слов «CYBER» и «LAW», которые составляют словесный элемент «CyberLaw».

Слово «CYBER» имеет значение «относящийся к компьютерам, информационным технологиям, интернету», слово «LAW» в переводе с английского языка на русский имеет значение «закон, право, нормативное регулирование».

Слово «право» имеет следующие значения: 1) а) Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе; б) Совокупность законов и постановлений государства, относящихся к какой-л. стороне общественного

устройства, жизни и деятельности общества; в) Совокупность международных соглашений, договоров, регулирующих взаимоотношения государств по каким-л. вопросам; г) Научная дисциплина, изучающая правовое законодательство; 2) а) Свобода, возможность совершать, осуществлять что-л., предоставляемые законами государства; б) Власть, полномочия, предоставленные кому-л., чему-л; в) Преимущество, привилегия, льгота, предоставленная кому-л., чему-л; г) Разрешение, дозволение, предоставленное кому-л., чему-л; д) Официальное разрешение, допуск к выполнению каких-л. обязанностей, к занятию какой-л. должности, чина; 3) Обычай, существующие в какой-л. среде, в каком-л. Обществе; 4) Возможность делать что-л., действовать каким-л. образом; 5) Причина, основание, повод для какого-л. действия.

Таким образом, слово «право» в русском языке действительно имеет множество значений, однако, больше половины этих значений так или иначе связаны либо с нормативными актами, либо закрепленной в таких нормативных актах возможностью за лицом или кругом лиц, то есть связаны с областью прав и обязанностей в рамках законодательного регулирования общественных отношений.

Слово «Кибер» в русском языке имеет значение «относящийся к компьютерам, информационным технологиям, интернету».

Кроме того, в оспариваемом решении приведены сведения о присутствии слова «CYBERLAW» в качестве термина в переводе с англ. языка «Интернет-право, киберправо» – законы, относящиеся к Интернету и компьютерным правонарушениям (computer offense), в том числе к нарушениям авторского права (copyright infringement) и различным видам мошенничества (fraud) (см. например: Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию, 1998-2007 (электронная версия)).

Таким образом совокупное значение, образуемое всеми словесными обозначениями заявленного знака сводятся к идее правового регулирования в области компьютеров, информационных технологий, интернета.

Анализ приведенных в оспариваемом решении интернет-ссылок показал следующее.

По ссылке [1] размещена статья автора Ильи Глушко «Что нужно знать бизнесу о киберправе» от 07.04.2021 журнала «Контур», в которой раскрывается понятие «Киберправо» как комплекс правового регулирования в области персональных данных, интернет-рекламы, использования электронной подписи и электронного документооборота, привлечения к работе удаленных сотрудников.

В другой статье «Цифровое право (Digital Law)- что это такое и чем оно отличается от киберправа\интернет-права\компьютерного права?» автора Марины Рожковой, размещенной 15.03.2020 на интернет-портале «zakon.ru» (ссылка 2) речь идет о киберправе как разносторонней дисциплине.

В журнале «Право и информатизация общества» (ссылка [4]) содержится научная статья по специальности «Право» - «Киберправо: обсуждения и перспективы».

Приведенные в дополнительных материалах коллегии источники также подтверждают восприятие потребителями словесных элементов «Кибер Право» как области правового регулирования отношений, возникающих при использовании компьютеров и информационных технологий.

Так в источнике [4] приведена информация о том, что «киберправо находится на стыке таких дисциплин как международное частное право, уголовное, гражданское и наследственное. Оно охватывает, к примеру, порядок распространения в цифровом виде информации и ПО, многие аспекты интеллектуальной собственности, контрактов, юрисдикций, законов. Возникает все больше новых явлений, таких как цифровые двойники, метаданные, токены, которые требуют нового регулирования. В разделе 7 статьи отмечается, что магистерские программы по киберправу в России есть в МГЮА и Высшей школе экономики.

Источник [5] также указывает на прохождение в высшем учебном заведении на территории России дисциплины «КиберПраво», так как выпущено учебное пособие согласно которому построена образовательная программа. В пособии рассматриваются вопросы правового обеспечения и государственного

регулирования информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики. Учебное пособие предназначено для магистров.

Источник [6] содержит информацию об образовательной программе повышения квалификации для in-haus юристов, адвокатов, частопрактикующих юристов, специалистов консалтинговых фирм. Программа курса включает изучение таких аспектов законодательства как особенности деятельности информационных посредников (ISP, хостеры, поисковики, соцсети, агрегаторы и др, налогообложение Интернет-проектов и рекламе в Интернете, интеллектуальные права в Интернете, лицензирование контента и ПО, особенности правовой охраны защиты авторских и патентных прав, товарных знаков, доменных имен, правовые аспекты работы с искусственным интеллектом, смарт-контракты и так далее.

Принимая во внимание установленное словарное значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, а также учитывая восприятие потребителями слова «КиберПраво» в значении, близком к словарному значению, использование слова «Киберправо» для названия дисциплины по праву в Вузах и в качестве названия для программ повышения квалификации, следует установить, что словесные элементы имеют признаки описательности.

Испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ представляют собой юридические услуги, связанные с консультированием, представлением интересов доверителей, лицензированием, регистрационными действиями, внесудебным разрешением споров. То есть в отношении перечисленных услуг заявленное словесное обозначение указывает на свойства испрашиваемых услуг (услуги в области права в сфере информационных технологий).

Данное восприятие заявленного обозначения обусловлено исключительно словарным значением слов, входящих в его состав.

При этом оценив использование словесных элементов заявленного обозначения, следует сделать вывод о том, что такие словесные элементы должны оставаться свободными от исключительных прав третьих лиц, так как необходимость их использования может возникнуть у любого лица,

осуществляющего оказание юридических услуг для указания на характеристики таких услуг.

Принимая во внимание изложенное, обозначение по заявке №2022708179 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как описывает свойства испрашиваемых услуг (услуги в области права определенной области).

Относительно приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков со словесным элементом «PRAVO» и с дополнительными словесными элементами, то в данных случаях административным органом не были подобраны доказательства относительно восприятия потребителями данных обозначений как описательных, что повлекло их регистрацию.

Коллегия в свою очередь может привести примеры отказов в государственной

регистрации обозначений «**Морское Право и Страхование
Marine Law and Insurance**»,



«**MEDICLAW**», «**АВТОПРАВО**» по заявкам №№ №2021726206, 2022709362, 2021736824 (словесный элемент неохранный) по причине описательности данных обозначений относительно услуг 45 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2022.