

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фантель», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760721, при этом установила следующее.

Обозначение « **LegalLunch** » по заявке № 2019760721, поданной 27.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 10.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019760721 в отношении всех заявленных товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки, по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано, что обозначение «LegalLunch» используется многими лицами в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (приведены сведения сети Интернет: <https://legalconf.timepad.ru/event/1111911/>; <https://www.digest.pro/calendar/5712/>; <https://www.du.edu/events/legal-lunch-and-learn-faculty>; <https://www.lls.edu/thellsdifference/facesoflls/legallunchbites> и др.), в связи с чем заявленное обозначение в целом является неохраноспособным на основании

положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать товары и услуги заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- из приведенных экспертизой четырех источников информации только один источник, а именно <https://legalconf.timepad.ru/event/1111911/>, указывает на однократное использование обозначения «legal lunch» на территории России: мероприятие под названием «legal lunch» анонсировалось в г. Санкт-Петербург (не найдены материалы, свидетельствующие о его реальном проведении - фотоотчет, отзывы посетителей и т.д.) только один раз 15 ноября 2019 г.;

- невозможно сделать вывод о том, что лицо, использовавшее обозначение, является хоть сколько бы то ни было известной в регионе компанией, не найдено информации о том, что Ольга Субота использует обозначение «legal lunch» в коммерческой деятельности на регулярной основе, о числе и об осведомленности потребителей, не найдено постоянно действующего сайта или новостной ленты соцсетей, в которых бы фигурировало это название; явным образом не следует ни факт проведения мероприятия, ни масштаб распространения рекламы, ни даже вид оказываемых услуг;

- иные источники касаются территорий иностранных государств: согласно источнику <https://www.digest.pro/calendar/5712/> мероприятие проводилось в г. Одесса (Украина); на сайте <https://www.du.edu/events/legal-lunch-and-learn-faculty> речь идет о мероприятии в Денверском университете (США), сейчас информация удалена; на сайте <https://www.ils.edu/thellsdifference/facesoflls/legallunchbites> представлена информация о мероприятии в г. Лос Анджелес (США);

- информация о мероприятии в США представлена на иностранном языке, при этом это мероприятие было однократным, локальным, направленным на узкий круг лиц, из рекламы данного мероприятия явным образом не следует вид оказываемых услуг;

- словесное обозначение «legal lunch» не включено в толковые словари, энциклопедии, справочники, не используется в периодических изданиях, радио- и телевизионных передачах, в общедоступных источниках информации отсутствует информация о его длительном использовании для одних и тех же товаров/услуг различными компаниями, как на территории России, так и на территории других стран;

- во всех четырех указанных экспертизой источниках информации указано об использовании обозначения «legal lunch» только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение семинаров», в то время как в заявке указаны товары и услуги 09, 35, 41, 45 классов МКТУ, то есть более широкий перечень товаров/услуг;

- заявитель начал использовать заявленное обозначение «LegalLunch» 30 мая 2019 г., то есть на 5 месяцев раньше, чем Ольга Субота упомянула его в своей рекламе; данное обозначение заявитель использует в отношении следующих товаров и услуг: «организация и проведение образовательных семинаров и деловых встреч для юристов» (услуга 41 класса МКТУ); «консультирование по юридическим вопросам» (услуга 45 класса МКТУ); «консультирование по вопросам организации и управления бизнесом, а также по вопросам управления персоналом» (услуга 35 класса МКТУ); «публикации электронные, касающиеся актуальных юридических вопросов, загружаемые и не загружаемые» (услуги 09 и 41 классов МКТУ).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019760721 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

В возражении приведены скриншоты страницы в социальной сети Уставщикова А.В., являющегося генеральным директором и одним из двух учредителей заявителя.

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

С учетом даты (27.11.2019) подачи заявки № 2019760721 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

Обозначение « **LegalLunch** » по заявке № 2019760721 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия обозначения « **LegalLunch** » требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Экспертизой установлено, что обозначение «LegalLunch» не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными лицами в отношении идентичных или однородных товаров/услуг, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Приведенный в заключении экспертизы источник <https://legalconf.timepad.ru/event/1111911/> содержит следующие сведения: «Друзья, приглашаю вас на наш Legal-lunch! В неформальной обстановке мы узнаём — секреты постановки правильных вопросов для эксперта, как выбрать эксперта, можно ли предварительно оценить шансы экспертного заключения и многое другое! Готовьте свои вопросы и жалобы-мы их рассмотрим и обязательно вам ответим», Дата и время мероприятия: «15 ноября 2019 12:30–15:00». Место мероприятия: «Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 9, ресторан «Паруса на крыше», 10 этаж».

Сайт <https://www.digest.pro/calendar/5712/> содержит следующие сведения: «Legal lunch #4: Как защитить свой бизнес? Мы позвали крутых юристов, которые поделятся опытом работы с контролирующими органами в процессе защиты интересов бизнеса клиента. Какие вопросы мы затронем на встрече: 1. Обыск и возврат незаконно изъятого имущества в ходе проверок: не все имущество изымается законно, вы должны знать свои права и бороться за свое имущество, знать что происходит на практике. 2. Проверки налоговой службы. Поговорим о том, чего же ожидать предпринимателю/директору, бухгалтеру и сотрудникам во время проверок, как не попасться на уловки мошенников или недобросовестных

сотрудников служб. 3. Инсайды по принципам трудовых проверок и стратегии защиты бизнеса. Спикеры: Максим Саевский, адвокат, партнер Digilaw, представляет интересы компаний во время проверок, Ростислав Глущенко (Rostislav Gluschenko), адвокат, специалист в налоговых вопросах, Владимир Мурадян (Vladimir Muradyan), соучредитель в Бизнес проект Бухгалтерско-правовой центр» Бизнес сфера, налоговый консультант с 13-летним стажем, Паршина Анна, юрист специалист по кадровым вопросам. Будет панельная дискуссия. Свой вопрос вы можете заранее задать спикеру в форме. Кому полезно: владельцем бизнеса, бухгалтерам, наемным сотрудникам. Модератор: маркетолог Максим Зубенко. Стоимость: 120 грн. — до 15 декабря, 170 грн. — с 15 декабря». Дата и время мероприятия: «24 января, 18:00», место мероприятия: «Impact Hub Odessa, ул. Греческая, 1а».

На сайтах <https://www.du.edu/> и <https://www.lls.edu/>, указанных экспертизой, также встречается упоминание словосочетания «Legal lunch» в контексте проведения встреч и семинаров по правовым вопросам.

Совокупность вышеобозначенных источников показывает, что обозначение «**LegalLunch**» используется при проведении мероприятий, дискуссий, встреч, мастер-классов, семинаров по вопросам в области права. Действительно, указанное обозначение образовано из двух словесных элементов «legal» - правовой, юридический; судебный, законный, легальный (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/legal>) и «lunch» - обед (обычно около полудня, в течение рабочего дня), ланч, ленч; лёгкая закуска (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/lunch>), что ориентирует относительно тематики мероприятий. Бизнес-ланч или деловой обед – популярное в деловых кругах мероприятие, которое обычно проводится в ресторане или кафе во время обеденного перерыва. Таким образом, заложенные в обозначение ассоциации реализуются в результате использования его для наименования встреч, дискуссий и других мероприятий в обеденное время, где рассмотрению подвергается круг вопросов юридического характера.

Коллегия установила, что вся вышеуказанная информация была размещена на перечисленных сайтах и на стадии экспертизы рассматриваемой заявки, и на дату рассмотрения возражения.

Таким образом, информирование российского потребителя об использовании различными лицами наименования «LegalLunch» в деятельности по организации мероприятий, семинаров и консультаций по правовым вопросам, является доказанным.

Доводы заявителя о нерелевантности представленных в результате экспертизы источников представляются неубедительными, поскольку сведения о мероприятиях «LegalLunch» представлены в сети Интернет достаточно широко. Во всех случаях речь идет о дискуссиях, мастер-классах, семинарах и тому подобных мероприятиях, что непосредственно соотносится, например, с такими услугами заявленного перечня как *«обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров»* 41 класса МКТУ, а также *«консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; услуги клубов по организации встреч»* 45 класса МКТУ и *«услуги в области общественных отношений; советы коммерческие потребителям в области выбора услуг; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты; службы консультативные по управлению бизнесом»* 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что, как следует из возражения, заявитель также использует данное обозначение в отношении деятельности по организации и проведению образовательных семинаров и деловых встреч для юристов, консультированию по юридическим вопросам, по вопросам управления персоналом, а также по публикациям в области юридических вопросов. С учетом сказанного обозначение не порождает нового восприятия, по сравнению с известным из информации сети Интернет.

При анализе соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует учитывать также перечень товаров и услуг, для которых испрашивается его регистрация.

Так, заявленный перечень содержит услуги, однородные с деятельностью по проведению обучающих мероприятий, к которым, помимо указанных ранее, следует отнести услуги 41 класса МКТУ *«информация по вопросам воспитания и образования; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение; обучение заочное; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги клубов [просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»,* являющиеся образовательными услугами и услугами в области публикаций (в том числе обучающего характера).

Кроме того, консультационный характер мероприятий «LegalLunch» и широкий круг слушателей таких дискуссий, семинаров, правовой характер информации, которая становится предметом для обсуждения, позволяют соотнести эту деятельность также с такими услугами заявленного перечня как *«агентства по коммерческой информации; информация деловая; информация и исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой целью; презентация товаров на всех*

медиасредствах с целью розничной продажи; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов» 35 класса МКТУ и услугами «арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; исследования юридические; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» 45 класса МКТУ.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, то они тесно связаны со способами представления правовой информации, в том числе, путем публикаций, в связи с чем в отношении этих товаров коллегией также признается несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия принимает во внимание отсутствие каких-либо доводов со стороны заявителя, обуславливающих выбор им обозначения, уже используемого иными лицами.

С учетом сказанного для части заявленных товаров и услуг 09, 35, 41 и 45 классов МКТУ, перечисленных выше, заявленное обозначение заимствовано из-за рубежа, уже применяется в России, и на него не может быть получено исключительное право одним лицом, следовательно, у коллегии нет оснований для снятия указанного мотива.

В свою очередь, такие услуги заявленного перечня как:

- «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; распространение рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» 35 класса МКТУ, касаются осуществления мероприятий, направленных на повышение спроса в отношении товаров/услуг третьих лиц,

- «организация конкурсов [развлекательных]; организация лотерей; услуги клубов [развлечение]» 41 класса МКТУ относятся к развлекательным услугам,

- «услуги клубов по организации знакомств» не касаются правовой деятельности,

в связи с чем заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса для этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2021, отменить решение Роспатента от 10.02.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019760721.