

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 12.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Севен Хиллс Лигал", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772805, при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке

№2022772805 подано 12.10.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 11.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022772805 для всех товаров и услуг 41, 45 классов МКТУ с указанием словесного элемента «legal» в качестве неохраняемого, ввиду несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

Входящий в заявленное обозначение элемент "®, как указывает заявитель в графе 526, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «LEGAL» (в переводе с английского языка – ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ, см.<https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=TT&sl=auto&tl=ru&text=LEGAL&op=translate>; ЮРИДИЧЕСКИЙ, юридическая, юридическое прил., по знач. связанное с правовыми нормами, их изучением и практическим применением, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1098902> // Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) указывает на вид, назначение заявленных услуг 41, 45 классов МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака / знака обслуживания с включением вышеуказанных элементов в качестве неохраняемых элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.12.2023.

В возражении сообщается, что словесный элемент «Seven Hills Legal» является единым словосочетанием, которому должна быть предоставлена правовая охрана в целом.

С возражением представлено лингвистическое заключение, согласно которому в соответствии с правилами английского языка слова «Seven Hills Legal» являются единым синтаксически и грамматически связанным словосочетанием, которое может иметь следующие значения: «закон семи холмов», «юридический центр семи холмов», «правовые семь холмов». Ни одно из приведенных значений обозначения не описывает прямо заявленные услуги.

Заявитель ссылается на регистрационную практику Роспатента в отношении аналогичных обозначений, содержащих слово «Legal» в качестве охраняемого элемента:

« STONEBRIDGE LEGAL»,

« TEIWAZ LEGAL»,

« BIRCH LEGAL», « Trey Legal», « DUVERNOIX LEGAL»,

« URALS LEGAL
attorneys at law», « AG-LEGAL», « STUARTS LEGAL», « Tax & Legal management»,

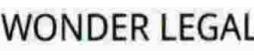
« LABARUM LEGAL», « m|legal», « i-Legal», « reg.legal»,

« Artla.legal», « VS.legal», « KEY LEGAL Consulting», « VERSUS.legal»,

« Binom Legal», « P&I Legal», « INVENTUM LEGAL», « Bran'an Legal»,

« BAIKAL LEGAL», « forward legal», « FORWARD LEGAL ФОРВАРД ЛИГАЛ»,

« T&K Legal», « MEGAPOLIS LEGAL» по свидетельствам №№949483, 1034381, 803669, 771222, 736074, 916625, 792524, 911804, 750469, 691227, 899950, 857734, 982132, 782159, 688100, 686536, 680198, 667091, 666100,

625166, 608186, 599698, 538753, 432461, 383931, « WONDER LEGAL», « MENA LEGAL» по международным регистрациям №1315176, 1343438.

По мнению заявителя, указанные примеры позволяют применить принцип правовой определенности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2022772805 в качестве товарного знака с включением элемента «LEGAL» в объем правовой охраны.

С возражением представлены следующие документы:

1. Перечень товарных знаков, включающих словесный элемент «Legal»;
2. Перевод обозначения «Seven Hills Legal» с английского на русский;
3. Заключение специалиста по результатам лингвистического исследования №554/24 от 14.08.2024;
4. Копии документов по заявкам №№2022716289, 2022766288, 2023779201.

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

С учетом даты (12.10.2022) поступления заявки №2022772805 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ **“SEVEN HILLS LEGAL®”** выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в оранжевом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2022772805 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При установлении соответствия обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса следует учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей, которым адресованы заявленные товары и услуги, в отношении каждого товара и услуги, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения: будут ли они восприниматься как описательные (характеризующие товары и услуги), ложные или фантазийные.

Вывод о возможности восприятия заявленного обозначения, в частности, как указания на вид, свойства и назначение услуг может оказаться достаточным для принятия решения об отказе в регистрации обозначения в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В оспариваемом решении выводы относительно описательных характеристик следуют напрямую из анализа словарного значения слова «LEGAL».

Так, «LEGAL» (в переводе с английского языка – ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ,

см.<https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=TT&sl=auto&tl=ru&text=LEGAL&op=translate>; ЮРИДИЧЕСКИЙ, юридическая, юридическое прил., по знач. связанное с правовыми нормами, их изучением и практическим применением, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1098902> // Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) указывает на вид, назначение заявленных услуг 41, 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, в оспариваемом решении слово «LEGAL» рассматривается отдельно от слов “SEVEN HILLS”, также как не исследуется их совокупное восприятие в качестве словосочетания.

Слово «SEVEN» - в переводе с английского языка на русский означает числительное «семь», слово «HILLS» - означает холмы (<https://context.reverso.net>).

Таким образом, используемое в обозначении сочетание слов «Seven Hills Legal» может быть переведено как «правовые семь холмов».

Указанный вывод о семантическом значении слов «Seven Hills Legal» подтверждается представленным лингвистическим заключением (3), где, кроме того, имеется вывод о том, что слова в обозначении являются семантически и грамматически связанным словосочетанием.

Принимая во внимание установленное значение “правовые семь холмов”, следует согласиться, что такая коннотация не описательна, по своей природе является аллегоричной, не направлена на характеристику конкретной услуги испрашиваемого перечня 41, 45 классов МКТУ (образовательные и юридические услуги).

Коллегией также учтены приведенные примеры регистраций с включением слова «Legal» в качестве охраняемого элемента товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2024, изменить решение Роспатента 11.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022772805.