

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 10.04.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Голубевой Анастасией Витальевной, Ивановская область, г. Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023762400, при этом установила следующее.



Обозначение «**ПИТЕРСКИЕ ЮРИСТЫ**» по заявке №2023762400, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ЮРИСТЫ» (от «ЮРИСТ» (нем. Jurist от лат. juris - право) - человек с юридическим образованием, правовед; практический деятель в области права, специалист по юридическим вопросам, см. Интернет, словари: Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.,<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/275842> [1]), который указывает на вид, назначение заявленных товаров 16 класса МКТУ и части заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, в связи с чем является для них неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, заявленное обозначение со словесным элементом «ЮРИСТЫ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ПИТЕРСКИЕ» (прил. от «Питер» - народное название Петербурга, усечённое от стариинной формы официального названия Санкт-Петербург; бытовало с начала XVIII в., в разговорной речи сохранилось и ныне., - «...», см. Интернет, словари: Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. — М.: Большая Российская Энциклопедия. ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. 1992., https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/2024/Питер [2]), который не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги 16, 35, 41, 45 классов МКТУ, а именно указывает на место происхождения товаров (место оказания услуг), местонахождение их изготовителя (лица оказывающего услуги), в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Верховный Суд Российской Федерации сформировал методологический подход к применению пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: оценка обозначения на соответствие требованиям названного пункта данной статьи Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932).

При оценке обозначения с точки зрения среднего потребителя главную роль играет восприятие потребителем такого обозначения в отношении конкретных товаров/услуг, для индивидуализации которых испрашивается охрана.

В заявлении обозначении имеющее определенное семантическое значение слово «Питерские» в сочетании с уточняющим словом «Юристы» образует конструкцию, в целом не обладающую различительной способностью, способную восприниматься средним потребителем, как характеризующую заявленные товары и услуги.

Заявителем не было предоставлено соответствующих дополнительных материалов, что не позволяет признать факта приобретения различительной способности именно заявлением обозначением в результате его длительного использования, а также, что данное обозначение введено в хозяйственно-рыночный оборот именно заявителем.

Таким образом, довод заявителя о приобретении различительной способности, именно заявлением обозначением, не доказан документально, и соответственно изложенные ранее выводы в уведомлении относительно неохраноспособности в целом - не могут быть сняты.

Помимо этого, поскольку заявитель по данной заявке находится в городе Иваново, регистрация заявленного обозначения на его имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (лица оказывающего услуги), места производства товаров (место оказания услуг), в

связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры зарегистрированных товарных знаков не могут послужить основанием для снятия мотивов по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как отличаются от заявленного обозначения и не содержат в своем составе все элементы заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 10.04.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.12.2024, отметив следующее:

- в целях снятия оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023762400 по пункту 3 статьи 1483 Кодекса заявитель просил ограничить испрашиваемый перечень путем добавления формулировки «все указанные услуги относятся к деятельности юридической компании, предоставлению юридических консультаций и юридическому сопровождению»;

- после внесения изменений в перечень заявленных услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение относительно вида и назначения услуг;

- Роспатент уже неоднократно принимал решения о регистрации товарных знаков со словесным элементом «Юрист» и его производных в отношении широкого перечня товаров и услуг («ЮРИСТЫ УСПЕХА» по свидетельству №423398, «Объединенные Юристы» по свидетельству №222431 и пр.);

- в этой связи, отступление экспертизы Роспатента от своих же подходов при оценке обозначений на предмет их соответствия положениям подпункта 1 пункта 3 статьи Кодекса поставило заявителя в неравное положение с остальными заявителями, что недопустимо и нарушает его права и законные интересы;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ПИТЕРСКИЕ»;

- заявленное обозначение включает в свой состав не словесный элемент «Питер», а прилагательное «Питерский», семантика которого не совпадает со

словом «Питер», в связи с чем заявленное обозначение не представляет собой и не включает географическое название;

- заявитель приводит примеры различных товарных знаков, включающих слово «ПИТЕРСКИЙ» («ПИТЕРСКИЙ ХИТ» по свидетельству №337175, «ПИТЕРСКИЙ ЩИТ» по свидетельству №737615 и пр.);

- решения о регистрации указанных в возражении товарных знаков свидетельствуют о том, что Роспатент признал словесный элемент «Питерский» охраняемым;

- регистрация товарного знака, не представляющего собой и не включающего географическое название, не должны зависеть от наличия или отсутствия у гражданина постоянного проживания (регистрации) в конкретном субъекте Российской Федерации;

- высшее юридическое образование получено заявителем в Санкт-Петербургском институте (Филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский Государственный Университет Юстиции «РПА Минюста России»), адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 19;

- однако, дипломы выданы «головной» образовательной организацией: Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Всероссийский Государственный Университет Юстиции «РПА Минюста России», г. Москва;

- заявитель проживает в г. Санкт-Петербурге, имеет временную регистрацию на территории г. Санкт-Петербурга с апреля 2022 г., получал высшее образование в Санкт-Петербургском институте с 2013 по 2020 гг., с 2014 года осуществлял трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга, при смене личной информации (фамилии) паспорт был выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2021 г.;

- заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность в области права с августа 2020 года, оказывает юридические услуги по возмездным договорам

заказчикам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в том числе и из других регионов).

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 05.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023762400 для всех испрашиваемых товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ с ограничением, что «все указанные услуги относятся к деятельности юридической компании, предоставлению юридических консультаций и юридическому сопровождению».

Заявителем были представлены следующие документы (копии):

- справка-подтверждение от 10.02.2022 (1);
- справка от 04.02.2022 №0172 (2);
- скан-копия трудовой книжки (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.07.2023) заявки №2023762400 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2023762400 представляет собой



комбинированное обозначение «**ПИТЕРСКИЕ ЮРИСТЫ**», включающее словесные элементы «Питерские Юристы», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Словесные элементы размещены под фантастичным изображением льва с крыльями в лапе у которого находятся весы.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ со следующим ограничением: «все указанные услуги относятся к деятельности юридической компании, предоставлению юридических консультаций и юридическому сопровождению» (перечень был уточнен заявителем в возражении).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарный источник [1], слово «Юристы» ориентирует потребителя относительно вида и назначения испрашиваемых товаров/услуг.

Таким образом, слово «Юристы» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленный перечень услуг 35, 41, 45 классов МКТУ был ограничен заявителем указанием отнесения их к юридической сфере, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения, включающего слово «Юристы», несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с неспособностью вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения испрашиваемых услуг.

Словесный элемент «Питерские» является производным от неофициального сокращенного названия города Санкт-Петербург, которое обычно применяется в разговорной речи, в прессе, в Интернете. Необходимо отметить, что город Санкт-Петербург является широко известным географическим объектом – это второй по

численности населения город России, город федерального значения. При этом неофициальное название этого города – «Питер» распространено как среди жителей других городов России, так и среди коренных жителей Санкт-Петербурга, см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Несмотря на неофициальный характер географического названия «Питерские», данный элемент, по мнению коллегии, способен ориентировать потребителя с точки зрения места происхождения товаров (места оказания услуг), местонахождения их изготовителя (лица оказывающего услуги).

Довод заявителя о восприятии потребителями словесного элемента «Питерские» в ином значении, без семантической привязки к указанному географическому объекту, материалами возражения не подтвержден.

Поскольку заявитель находится в городе Иваново, регистрация заявленного обозначения, воспринимающегося в значении «юристы из города Санкт-Петербург», либо «юристы, оказывающие услуги в городе Санкт-Петербург», способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров (лица оказывающего услуги), места производства товаров (места оказания услуг), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод согласуется с практикой регистрации Роспатентом товарных знаков со словесным элементом «ПИТЕРСКИЙ», приведенных заявителем в возражении. Правообладатели всех упомянутых в возражении товарных знаков находятся в городе Санкт-Петербург: «ПИТЕРСКИЙ» по свидетельству №130971 (прекратил действие), «ПИТЕРСКИЙ ХИТ» по свидетельству №337175 (прекратил

действие), « ПИТЕРСКИЙ щит» по свидетельству №737615, «ПЕРВЫЙ ПИТЕРСКИЙ»

по свидетельству №366225 (прекратил действие), « ПИТЕРСКИЙ ГИГАНТЕР» по свидетельству

№436091, «Питерский Джем» по свидетельству №228111, « СУРОВЫЙ ПИТЕРСКИЙ SMM» по

свидетельству №684990, «БОЛЕЙ ЗА ПИТЕРСКИЙ ХОККЕЙ» по свидетельству №547401.

Доводы заявителя о наличии у него диплома о высшем юридическом образовании, полученном в Санкт-Петербургском институте, временной регистрации в городе Санкт-Петербург, а также оказание им юридических услуг жителям этого города (1-3), не опровергает выводы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация товарного знака по заявке №2023762400 испрашивается на имя лица, находящегося в городе Иваново.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность государственной регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть признано охранным способным на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2024.