

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2025, поданное Эргашевой Зариной Эриковной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024722377 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению « \_\_\_\_\_ » по заявке №2024722377, поданной 02.03.2024, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024722377 в отношении всех товаров и услуг 16, 35,

41, 45 классов МКТУ с указанием словесных элементов «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» в качестве неохраняемых ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» (где «КЛУБ» - общественная организация, объединяющая людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий; «ПРОЦЕССУАЛИСТ» - юрист, знаток процессуального права. См. <https://tolkslovar.ru/>) является неохраняемым элементом обозначения на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2024.

По мнению заявителя, обозначение является семантически нейтральным и не описывает вид и свойства, а также назначение испрашиваемых товаров и услуг, поэтому слова «клуб процессуалистов» может быть включен в объем правовой охраны товарного знака.

Заявитель уже использует зарегистрированный в отношении товаров и услуг



9, 16, 28, 41 классов МКТУ товарный знак «\_\_\_\_\_» по свидетельству №1091392, в котором словесный элемент «ЮРИСТ-ПРОЦЕССУАЛИСТ» получил правовую охрану в отношении всех классов МКТУ, в отношении товаров и услуг которых был заявлен, включая 16 и 41 классов МКТУ.

В возражении сообщено, что в заявленном обозначении словесные элементы представляют собой запоминающуюся комбинацию двух слов «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ», которая в силу подпункта 2 пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса, может получить правовую охрану в отношении услуг 45 класса МКТУ, как комбинация, обладающая различительной способностью.

Кроме того, заявитель сообщает о регистрационной практике в отношении вновь образованных словосочетаний со словом «клуб», а также со словами, указывающими на специальность в юридической профессии - как товарные знаки


« **АДВОКАТ БЛОГА** », « **Антикризисный клуб** »,

« **АДВОКАТ ДОКТОРА** », «  **ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ** », « **Юрист компании** »,

«  Юристы Эквilibристы », «  »,

« **КЛУБ СМЕЛЫХ** », «  »,

«  », « **ЮРИСТЫ УСПЕХА** »,

«  » по свидетельствам №№1031254, 853964, 625622, 691007, 501035, 1044397, 930532, 1006190, 522717, 535515, 423398, 423398.

Помимо изложенного заявитель сообщает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования. В возражении сообщается, что членами «КЛУБА ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» являются 1514 (одна тысяча пятьсот четырнадцать) человек, что подтверждается данными

(выгрузкой) с платформы «Геткурс» (getcourse.ru) , на которой проходят дистанционные мероприятия клуба.

На момент подачи заявки № 2024722377 (02.03.2024), в клубе было проведено 143 закрытых эфира (вебинара) с экспертами для членов «КЛУБА ПРОЦЕССУАЛИСТОВ». Затраты на рекламу «КЛУБА ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» составили 3 301 181, 85 руб.

Заявителем приведены ссылки на публикации в социальных сетях информации о работе «Клуба процессуалистов».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2024722377 в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны включенному в обозначение словесному элементу «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ».

С возражением и последующими дополнениями к нему представлены следующие документы:

1. Копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2024 года по заявке № 2024722377;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕРРИТОРИЯ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ»;
3. Данные о резидентах «КЛУБА ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» (выгрузка) с платформы «Геткурс» (getcourse.ru) в формате таблицы «Excel»;
4. Копия договора об оказании услуг по маркетинговому сопровождению от 01.09.2022 г.;
5. Платежные поручения № 71 от 26.09.2022 на сумму 595 000,00; № 105 от 27.12.2022 на сумму 93 250,00; № 8 от 23.01.2023 на сумму 210 750,00; № 17 от 27.02.2023 на сумму 150 420,00; № 38 от 30.03.2023 на сумму 131 600,00; № 46 от 25.04.2023 на сумму 99 800,00; № 68 от 25.05.2023 на сумму 49 821,02; № 198 от 10.07.2023 на сумму 259 273,98; № 196 от 01.08.2023 на сумму 404 462,25; № 232 от 30.08.2023 на сумму 150 000,00; № 338 от 30.10.2023 на сумму 150 000,00; № 343 от 01.11.2023 на сумму 130 500,00; № 378 от 27.11.2023 на сумму 70 000,00; № 428 от

22.12.2023 на сумму 410 888,00; № 29 от 24.01.2024 на сумму 447 537,29; № 83 от 29.02.2024 на сумму 535 622,23;

6. Копии актов об оказании услуг № 1 от 25.09.2022; № 2 от 25.12.2022; № 3 от 23.01.2023; № 4 от 25.02.2023; № 5 от 25.03.2023; № 6 от 25.04.2023; № 7 от 25.05.2023; № 8 от 07.07.2023; № 9 от 01.08.2023; № 10 от 30.08.2023; № 11 от 30.10.2023; № 12 от 01.11.2023; № 13 от 25.11.2023; № 14 от 22.12. 2023; № 15 от 24.01.2024; № 16 от 25.02.2024;

7. Копии Счетов-фактур № УТ-333 от 12.09.2023 и платежного поручения № 242 от 06.09.2023;

8. Фотоотчет «Дня рождения «Клуба Процессуалистов»» от 05.11.2022г.

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

С учетом даты (02.03.2024) поступления заявки №2024722377 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” по заявке №2024722377 состоит из слов «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде весов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ.

Охраноспособность словесных элементов напрямую связана с тем, какое семантическое значение эти словесные элементы имеют в отношении товаров и услуг испрашиваемого перечня.

Слова «клуб процессуалистов» не являются устойчивым словосочетанием, при этом существительные согласованы между собой в роде и числе, поэтому образуют словосочетание, значение которого сводится к значению слов, его составляющих.

Слово «клуб» означает общественную организацию, объединяющую людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами, а также помещение, в котором проходят собрания.

[illegible]

В совокупности слова «клуб процессуалистов» означают сообщество людей, по профилю процессуального права, то есть представляют собой указание на форму организации знатоков (клуб) в области правовых наук по ведению судебных споров, особенностях различных видов судопроизводств, а также внесудебных разбирательств.

Указанное означает, что для услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования правовые в области охраны окружающей среды; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; передача права собственности юридическая; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; управление делами по авторскому праву;

услуги адвокатские; услуги детективных агентств; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги политического лоббирования; услуги социальных сетей онлайн; услуги судебных приставов; услуги юридические в области иммиграции; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; услуги, относящиеся к 45 классу, не включенные в другие группы», представляющие собой юридические услуги, будут характеризоваться словами «Клуб процессуалистов», указывая на свойства и назначение услуг (как связанные с ведением административных, судебных, исполнительных и других производств), а также на форму организации (клуб).

Помимо оказания непосредственно юридических услуг, деятельность клубов, как правило, направлена на обмен опытом, повышение квалификации, поэтому в отношении части услуг 41 класса МКТУ «ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; обучение; обучение заочное; организация и проведение коллоквиумов; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; услуги образовательные» слова «Клуб процессуалистов» характеризуют свойства образовательных услуг, как оказываемых в области теории и практики процессуального права.

В отношении перечисленных групп услуг 35, 41 классов МКТУ слова «КЛУБ ПРОЦЕССУАЛИСТОВ» должны оставаться свободными от исключительных прав третьих лиц, так как необходимость в использовании словосочетания может возникнуть у разных участников гражданских отношений в силу описательности



ЭТИХ СЛОВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ И ТЕМАТИКИ  
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Таким образом, в отношении перечисленных выше услуг словесные элементы «Клуб процессуалистов» не подлежат правовой охране на основании несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров и услуг заявленного перечня, в виде товаров 16 класса МКТУ, которые включают в себя печатную продукцию, канцелярские товары, сувениры, услуги 35 класса МКТУ, которые включают в себя услуги рекламы и продажи, услуги помощи бизнесу, а также часть услуг 41 класса МКТУ, связанные с развлечениями, то для таких групп товаров и услуг отсутствует необходимость третьих лиц в использовании слов «Клуб процессуалистов», а сами по себе товары и услуги по свойствам и назначению не являются юридическими услугами или услугами повышения квалификации, поэтому слова следует признать семантически нейтральными в данной части, а положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса – не подлежащими применению.

Вместе с тем, заявитель в рамках рассматриваемого возражения ссылается на необходимость анализа приобретенной различительной способности словесных элементов «Клуб процессуалистов» в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ.

В отношении доводов заявителя о том, что слова «Клуб Процессуалистов» представляют собой комбинацию неохраняемых элементов, обладающую различительной способностью, коллегия отмечает следующее.



В обозначении «  
» по заявке № 2024722377 присутствует охраняемый изобразительный элемент и слова, которые признаны неохраняемыми в отношении части перечня, то есть обозначение в целом не относится к категории обозначений, представляющих собой комбинацию исключительно неохраняемых элементов, поэтому норма подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не подлежит применению.

Что касается довода возражения о том, что словам «Клуб процессуалистов» должна быть предоставлена правовая охрана в рамках заявленного обозначения ввиду приобретенной различительной способности вследствие длительного и интенсивного использования в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ, то анализ представленных с возражением документов показал следующее.

С возражением представлены договор об оказании услуг по маркетинговому сопровождению проекта «Клуб процессуалистов России» от 01.09.2022 и платежные документы к нему, в которых отображены виды выполненных работ (разработка маркетинговой стратегии, анализ прошлых рекламных компаний, настройка и оптимизация таргетированной рекламы в VK и другие).

Представленные платежные поручения и акты выполненных работ за период 26.09.2022 по 29.02.2024 показывают подтверждение расчетов между сторонами договора в оплату выполненных услуг. Непосредственно факта рекламы в социальных сетях в материалы дела не представлено.

Фотографии с празднования даты образования клуба не информативны, так как на большинстве из них отсутствуют спорные словесные элементы, а кроме того, фотографии не датированы и дата их совершения не подлежит проверке по представленным материалам.

Что касается сведений о количестве участников клуба, то приведены сведения, что по состоянию на 02.03.2024 их количество составляло 1514 участников, что не является высоким показателем относительно населения Российской Федерации.

Сведения о проведенных эфирах (143), а также 3 открытых конференциях являются недостаточными для вывода о том, что слова «Клуб процессуалистов» приобрели различительную способность в отношении услуг 45, 41 классов МКТУ и стали восприниматься исключительно в качестве средства индивидуализации заявителя.

Учитывая все представленные в материалы дела документы, основания для применения положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Приведенные в пример регистрации были приняты во внимание, однако, ввиду отличия в обозначениях, выводы административного органа соответствуют характеру обозначения в каждом конкретном случае.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2025, изменить решение Роспатента 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024722377.**