

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), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2021, поданное Акционерным обществом «Бизнес Ньюс Медиа», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763670, при этом установила следующее.

HR Legal

Обозначение « _____ » по заявке №2019763670, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42, классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42, классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «HR» (общепринятое сокращение от «human resources» с англ.яз. – человеческие ресурсы; отдел кадров), слово «Legal» (с англ. – правовой, юридический, законный), для части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, назначение товаров и услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для другой части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение «HR Legal» следует рассматривать как единую оригинальную фразу, которая является звучной и легко запоминается потребителем;
- словосочетание «HR Legal» не является общепринятым термином или понятием;
- предполагаемая ложность заявленного обозначения по отношению к конкретным товарам и услугам сама по себе придает обозначению фантазийный характер;

- «HR Legal» может вызывать различные ассоциации у потребителя, например «законные человеческие ресурсы», «отдел кадров по учету юристов», «правовое сопровождение деятельности отдела кадров», «юридическое регулирование труда кадровиков»;

- представленные заявителем документы носят не декларативный характер, а реально подтверждают активное использование заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации организуемых и проводимых им конференций, начиная с 2017 г.;

- проведение конференций под заявленным обозначением «HR Legal» получило широкое освещение как в издаваемой заявителем газете «Ведомости», так и в иных средствах массовой информации.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019763670 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Скриншот с результатами поиска обозначения «HR Legal» на dic.academic.ru;
- 2) Результаты мониторинга СМИ по конференции «HR Legal» за 2017 г.;
- 3) Результаты мониторинга СМИ по конференции «HR Legal» за 2018 г.;
- 4) Результаты мониторинга СМИ по конференции «HR Legal» за 2019 г.;
- 5) Результаты мониторинга СМИ по конференции «HR Legal» за 2020 г.;
- 6) Справка АО «БНМ» о количестве участников и стоимости оказанных услуг;
- 7) Документы бухгалтерской отчетности по участниками конференции «HR Legal» за 2017 г.;
- 8) Документы бухгалтерской отчетности по участниками конференции «HR Legal» за 2018 г.;
- 9) Документы бухгалтерской отчетности по участниками конференции «HR Legal» за 2019 г.;

10) Документы бухгалтерской отчетности по участникам конференции «HR Legal» за 2020 г.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном

обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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 и услуг определенного изготовителя/лица.

HR Legal

Заявленное обозначение является словесным «**HR Legal**», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буквы «H, R, L» являются заглавными. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как правомерно указано заявителем, понятие и/или термин «HR Legal» в общедоступных словарно-справочных источниках отсутствует. Однако заявленное обозначение состоит из общеизвестного сокращения «HR» (где: «HR» - сокращение от «human resources» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «персонал»; «трудовые [человеческие, людские] ресурсы» (совокупность работников на предприятии или в организации; иногда используется для обозначения рабочей силы в отрасли, регионе, стране и т. п.; см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Англо-русский экономический словарь) и слова «Legal» (где: «Legal» в переводе с

английского языка на русский язык имеет значение «законный», «правовой», «юридический» см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>).

Учитывая вышеприведенные семантические значения, в целом заявленное обозначение «HR Legal» указывает на узко-специфическую деятельность, связанную с юридической (правовой) направленностью в сфере найма и трудоустройства. Данный вывод также подтверждается и представленной самим заявителем информацией из сети Интернет [1] о деятельности заявителя, связанной с использованием заявленного обозначения. Так, заявленное обозначение «HR Legal» используется заявителем в качестве названия конференции, основными вопросами которой являются трудовые отношения и законодательство.

Таким образом, для части услуг 35 класса МКТУ «*бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; ; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги по переезду предприятий*», которые напрямую связаны с работой с кадровым резервом, вопросами трудоустройства и его юридическими аспектами, данное обозначение в целом является описательным,

указывающим на конкретную сферу деятельности, тем самым характеризует вышеперечисленные услуги, указывая на их вид, свойства и назначение, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для приобретения различительной способности обозначением «HR Legal» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 10.12.2019 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров/оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Представленные вниманию коллегии материалы [2-10] не являются достаточными для признания факта приобретения различительной способности, ввиду интенсивного использования заявителем обозначения «HR Legal» на территории всех 85 субъектах Российской Федерации и в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что анализ словарно-справочной литературы показал (см. Интернет-словарь сокращений <http://www.sokr.ru/>, <https://www.acronymfinder.com/>, <https://translate.google.com/>), что входящие в состав заявленного обозначения буквы «HR» имеют множество значений, например: «Human Relations» (с англ. «человеческие отношения»), «High Resolution» (с англ. «высокое разрешение»), «Heart Rate» (с англ. «частота сердцебиения»), в связи с чем для остальных испрашиваемых товаров и услуг (кроме вышеперечисленных) не относящихся к вопросам правовой системы в

области трудовых отношений, заявленное обозначение в целом способно вызывать различные ассоциации и носит фантазийный характер.

Таким образом, основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса по введению потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ может быть снято.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763760 .