

## **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 03.03.2022, поданное АССОЦИАЦИЕЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО МОРСКОГО ПРАВА, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760483 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2020760483 на регистрацию словесного товарного знака  
МОРСКОЕ ПРАВО  
MARITIME LAW была подана на имя заявителя 28.10.2020 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760483 в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой словосочетание «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW»

(МОРСКОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих, отношения в области торгового и военного мореплавания, рыболовства и морского промысла, добычи биологических и минеральных ресурсов морей, проведения научных исследований и т.п. Понятие М.п. охватывает международное морское право, международное частное морское право и собственно национальное М.п. (см. Интернет, Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.; в переводе с английского «maritime law» - морское право, см. Интернет, Яндекс Словари; См. Дубровин, М.И Большой русско-английский словарь. / М.И Дубровин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 752 с., Мюллер, В.К. Большой англо-русский русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 2018. - 416 с., Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: Эксмо, 2011. - 640 с.) является общепринятым термином, в связи с чем, не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» является фантазийным и не является общеупотребимым применительно к журналам (изданиям периодическим) и к изданию журналов;

- термин «МОРСКОЕ ПРАВО» и его перевод на английский язык «MARITIME LAW» являются общеупотребимыми в области юриспруденции (45 класс МКТУ), обозначение «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» для юридических услуг в области морского права (45 класс МКТУ) было бы описательным и не обладало бы различительной способностью. Товары (услуги) по заявке №2020760483 не являются относящимися к 45 классу МКТУ, заявитель не осуществляет и не планирует осуществлять соответствующую деятельность, не испрашивает регистрации в отношении сферы деятельности, в которой заявленное обозначение можно было бы считать характерным и (или) общеупотребимым;

- обозначение «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» является фантазийным

применительно к журналам и к изданию журналов, не является общеупотребимым в соответствующих сферах;

- обозначение «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» уже используется в гражданском обороте. Журнал непрерывно издаётся (вышло 4 номера журнала, готовится к печати 5-й номер). Выпуски журнала «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» распространяются среди арбитражных судов, количество просмотров журнала «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» регулярно составляет несколько тысяч;

- при издании журнала с обозначением «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» заявителем в полной мере соблюдаются нормы законодательства Российской Федерации, журнал «Морское право» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 18.12.2020, свидетельство о государственной регистрации №77-79642;

- ранее Роспатент регистрировал обозначения, указывающие на различные отрасли и специализации хозяйства, в качестве товарных знаков по 16 и 41 классам МКТУ в отношении отраслевых и узкоспециализированных периодических печатных изданий;

- заявитель являлся правообладателем товарного знака



« » (МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ MARINE INSURANCE JOURNAL) по свидетельству №840813, зарегистрированным 03.12.2021 в отношении товаров 16 класса МКТУ, с датой приоритета от 09.02.2021;

- ранее сформировавшаяся практика Роспатента, в том числе по заявлениям Ассоциации морского права, допускает регистрацию журналов и иных периодических изданий отраслевой тематики, то есть в аналогичных ситуациях.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.11.2021 и о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760483 в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]» и услуг 41 класса МКТУ «издание журналов».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-50208 от 06.06.2012 (копия);
2. Периодические издания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2020) поступления заявки №2020760483 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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 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 определенного изготовителя.

Заявленное обозначение **МОРСКОЕ ПРАВО  
MARITIME LAW** является словесным, состоящим из словесных элементов «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]» и услуг 41 класса МКТУ «издание журналов».

В возражении, выражено мнение о том, что оспариваемым решением Роспатента словесные элементы «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW»

неправомерно признаны неохранными в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Для того, чтобы понять охраноспособны ли элементы «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо проанализировать семантику заявленного обозначения и те виды товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны данному обозначению.

Анализ словарей основных европейских языков (см. <https://www.translate.ru/>) показал, что словесные элементы «MARITIME LAW» в переводе с английского языка означают: «Морское право», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Таким образом, следует согласиться с экспертизой в том, что заявленное обозначение «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» является отраслью права.

Так, понятие «Морское право» это подотрасль международного частного права, которая регулирует имущественные отношения, осложнённые иностранным элементом, возникающие в процессе международного экономического оборота и связанные с морепользованием, см. Интернет, словари, Морской энциклопедический справочник. — Л.: Судостроение. Под редакцией академика Н. Н. Исанина. 1986.

Таким образом, указанные значения словесных составляющих заявленного обозначения являются указанием на тематику заявленных товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]» и услуг 41 класса МКТУ «издание журналов», поскольку для понимания их смысла в отношении указанных товаров и услуг не требуются рассуждения и домысливания, следовательно, заявленное обозначение не будет восприниматься как фантазийное.

В связи с изложенным, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение характеризует товары 16 и услуги 41 классов МКТУ, в связи с чем, не обладает различительной способностью и противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ будет указывать на их вид и назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возразении не представлено.

Представленной в возразении информации о том, что заявителем уже издается журнал «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW», а кроме того, журнал «МОРСКОЕ ПРАВО» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 18.12.2020, свидетельство о государственной регистрации №77-79642, не достаточно чтобы прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, издание журнала, маркированного обозначением «МОРСКОЕ ПРАВО MARITIME LAW» на территории Российской Федерации осуществляется с 2020 года [2], а приоритет заявленного обозначения - 28.10.2020, что свидетельствует об отсутствии длительности использования заявленного обозначения.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является



правообладателем товарного знака по свидетельству №840813, зарегистрированным 03.12.2021 в отношении товаров 16 класса МКТУ, с датой приоритета от 09.02.2021, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возразения, поступившего 03.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2021.**