

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 №2021726206 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2021726206 на регистрацию словесного товарного знака

Морское Право и Страхование
Marine Law and Insurance

была подана на имя заявителя 28.04.2021 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726206 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 и Страхование» (Морское право (marine law, sea law, maritime law) – 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 «морское право» охватывает международное морское право, международное частное морское право и национальное морское право; - совокупность норм (правил), определяющих как отношения между судовладельцем и клиентами транспорта либо третьими лицами, возникающие в связи с морской перевозкой или вообще плаванием судна, так и отношения между органами государства и судами. Страхование (insurance) – гражданско-правовые отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий), 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 и Страхование Marine Law and Insurance» 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), термин «Страхование» и его перевод на английский «Insurance» являются общеупотребимыми в области страхования (36 класс МКТУ), обозначение «Морское Право и Страхование Marine Law and Insurance» для юридических услуг в области морского права (45 класс МКТУ) и (или) услуг, связанных со всеми видами страховых контрактов (36 класс МКТУ) было бы описательным и не обладало бы

различительной способностью. Товары (услуги) по заявке №2021726206 не являются относящимися ни к 45, ни к 36 классам МКТУ, заявитель не осуществляет и не планирует осуществлять соответствующей деятельности, не испрашивает регистрации в отношении сферы деятельности, в которой заявленное обозначение можно было бы считать характерным и (или) общеупотребимым;

- обозначение «Морское Право и Страхование Marine Law and Insurance» является фантазийным применительно к журналам и к изданию журналов, не является общеупотребимым в соответствующих сферах;

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

- при издании журнала с обозначением «МОРСКОЕ ПРАВО» 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 13.12.2021 и о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726206 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 (28.04.2021) поступления заявки №2021726206 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.

Морское Право и Страхование
Marine Law and Insurance

Заявленное обозначение является словесным, состоящим из словесных элементов «Морское Право и Страхование Marine Law and Insurance», 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 и Страхование Marine Law and Insurance» неправомерно признаны неохраняемыми в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ.

Для того, чтобы понять охраноспособны ли элементы «Морское Право и Страхование Marine Law and Insurance» 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 «Marine Law and Insurance» в переводе с английского языка означают: «Морское право и страхование», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Таким образом, следует согласиться с экспертизой в том, что заявленное обозначение «Морское Право и Страхование Marine Law and Insurance» 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.

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.

Понятие «Страхование» это финансово-хозяйственная операция, заключающаяся в том, что учреждение (страховщик) за определенные периодические взносы со стороны заинтересованного учреждения или лица (страхователя) принимает на себя обязательство возместить ему ущерб от могущих

произойти стихийных бедствий, от потери заработка вследствие болезни, инвалидности и т.п. или выплатить определенную сумму при наступлении определенных договором условий. Страхование имущества от огня. Страхование жизни. Социальное страхование. Государственное страхование. Страхование рабочих и служащих. Объект страхования, см. Интернет, словари, <https://glosum.ru>, Словарь Д.Н. Ушакова

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

Морское Право и Страхование
Marine Law and Insurance

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 возражении не представлено.

Представленной в возражении 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 возражения, поступившего 03.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2021.