

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 07.06.2018 возражение, поданное ООО «Суточно» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725985, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016725985 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.07.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СУТОЧНО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Роспатентом 26.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2016725985 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «СУТОЧНО» является наречием от слова «Сутки», которое связано с каким-либо действием, происходящим в течение суток, указывает на время оказания услуг и не обладает различительной способностью. Также в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для признания того, что заявленное обозначение приобрело различительную

способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В поступившем возражении заявителем приведены следующие аргументы:

- обозначение «СУТОЧНО» не обозначает время оказания услуг Заявителем, по отношению к заявленным видам услуг обозначение носит ассоциативный, а не буквальный характер;

- под понятием «время производства товара» подразумеваются временные рамки, так или иначе связанные с товаром, временной диапазон, соответствующий моменту изготовления товара, если это имеет особую значимость для товара, в частности, применимо в отношении указания даты производства вина. Элементами, указывающими на время производства товара, являются следующие: «25.01.2014», «2014» и т. д., указанные рекомендации могут быть по аналогии применены и при экспертизе обозначения в сфере услуг;

- по аналогии можно сделать заключение, что под понятием «время оказания услуг» должны подразумеваться временные рамки, так или иначе связанные с самой услугой, временной диапазон, соответствующий моменту оказания услуги, однако обозначение «СУТОЧНО» не относится непосредственно к заключаемым между арендодателями и арендаторами сделкам по аренде жилья, а является обозначением бренда заявителя и одноименного сервиса (сайта и мобильного приложения);

- время функционирования сервиса «СУТОЧНО/СУТОЧНО» не ограничено никакими временными рамками и никак не связано со сроками аренды по конкретным сделкам, сервис функционирует непрерывно круглые сутки, то есть, слово «СУТОЧНО» в контексте предлагаемых сервисом услуг позволяет создать у потребителей смысловую ассоциацию между функционалом сервиса и возможностью подбора жилья для краткосрочной аренды;

- эксперты игнорируют тот факт, что обозначение «СУТОЧНО» полностью относится к объекту, существующему исключительно в электронной форме в сети Интернет, данный факт осложняет сбор доказательной базы в виде документов, поскольку невозможно предъявить в какой-то физической форме электронный сервис, также как и придать физическую форму статистике посещаемости и

популярности сайта в сети Интернет, что не должно быть препятствием для проведения обоснованной и объективной экспертизы заявленного обозначения;

- эксперты в обжалуемом решении ссылаются на определение понятия «суточно», данное в агрегаторе интернет-словарей dic.academic.ru, однако с помощью проверки можно выяснить, что само слово «суточно» ни в какой форме не выдается в результатах поиска сервиса dic.academic.ru (см. приложенную и заверенную распечатку), в словарях имеется толкование слова «суточный»;

- среди представленных дополнительных материалов также имеется заключение специалиста-филолога, в котором говорится, что слово «СУТОЧНО» ранее не использовалось в русском языке для обозначения промежутка времени, поскольку данная форма слова нарушает словообразование по правилам русского языка, простой поиск информации по слову «СУТОЧНО» дает ссылки исключительно на объявления, размещенные на сайте заявителя (или конкурирующих сайтов, созданных после сайта заявителя и преследующих незаконную цель - недобросовестную конкуренцию с использованием чужого обозначения);

- согласно данным Яндекс.Метрики с 2012 года по настоящее время среднее количество уникальных посетителей сайта СУТОЧНО.ru в месяц выросло почти до 1,5 миллиона человек. Рост средней посещаемости 1 млн. человек в месяц был достигнут сервисом уже к середине 2013 года. С 2015 года сайт СУТОЧНО.ru начал предлагать услугу посредничества при непосредственном бронировании жилья. С 2015 года количество успешных сделок, заключенных посредством сайта, составило более 600 тысяч. Данные Google Analytics имеют схожие цифры;

- количество зарегистрированных заявок на бронирование через сервис СУТОЧНО колеблется от 10 до 90 тысяч в месяц — начиная с декабря 2012 года. Каждая заявка — это уникальный пользователь сервиса. При этом всего с 2012 по 2016 гт. было опубликовано 196 119 объявлений о предлагаемой аренде, из них на момент подачи заявки 60 тысяч являются актуальными;

- кроме данных о статистике посещаемости и использования сайта в сети Интернет заявитель представил документы, подтверждающие значительные расходы на рекламу своего сервиса под обозначением СУТОЧНО / СУТОЧНО: более 40 миллионов рублей с 2011 года, в также представил официальные документы налоговой отчетности, которые подтверждают рост прибыли компании заявителя, что непосредственно связано с функционированием сайта сервиса, поскольку разработка, сопровождение и использование этого сервиса является единственным осуществляемым видом деятельности заявителя.

- также заявитель представлял распечатки публикаций в электронных средствах массовой информации, публикаций в сети Интернет, включая сведения о присвоении определенных рейтингов и наград сервису СУТОЧНО;

- заявителем был заказан социологический отчет по исследованию приобретения обозначением «СУТОЧНО» различительной способности в отношении услуг 35, 36, 38, 43 классов МКТУ, подготовленный Аналитическим центром Юрия Левады, согласно которому заявленное обозначение приобрело различительную способность для услуг, связанных с арендой/бронированием недвижимости через Интернет.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725985 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (18.07.2016) поступления заявки №2016725985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на время их производства.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СУТОЧНО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35, 36, 38, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Коллегии не удалось найти ни одного источника информации, содержащего наречие «СУТОЧНО», как указывает экспертиза, в том числе на сайте dic.academic.ru и в других электронных сервисах.

Таким образом, по мнению коллегии, обозначение «СУТОЧНО» имеет фантазийный характер, следовательно, нет оснований для признания его описательным элементом, необходимым для использования этого обозначения различными производителями однородных заявленным услугам в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на время оказания услуг 35, 36, 38 и

43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016725985.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам заявленное обозначение использовалось заявителем с 2012 года посредством сайтов сети Интернет, размещенных по адресу СУТОЧНО.ru с дополнительным русскоязычным адресом суточно.рф, а также приложений для мобильных устройств «Суточно» с аналогичным функционалом. Сайт (мобильное приложение) представляет собой сервис поиска и/или бронирования жилья на короткий срок. География использования сервиса охватывает всю территорию Российской Федерации, а также некоторые страны зарубежья.

Также заявителем представлен социологический отчет, проведенный аналитическим центром Юрия Левады, по результатам опроса общественного мнения потребителей о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Данные исследования позволили прийти к следующим выводам:

- обозначение «СУТОЧНО» связывается в сознании потребителей, прежде всего, с услугами 36, 38, 43 классов МКТУ - аренда/бронирование недвижимости через Интернет;
- обозначение «СУТОЧНО», используемое для маркировки сайта по оказанию услуг 35, 38, 43 классов МКТУ - аренда/бронирование недвижимости через Интернет, хорошо известно российским потребителям (это утверждает каждый третий опрошенный потребитель);
- обозначение «СУТОЧНО», используемое для маркировки сайта по оказанию услуг 35, 36, 38, 43 классов МКТУ - аренда/бронирование недвижимости через Интернет, хорошо известно российским потребителям уже на момент 2016 года (об этом говорят 54% из числа тех, кто смог дать определённый ответ на вопрос о времени знакомства с этим обозначением);
- значительная часть потребителей (36%) указывает на принадлежность обозначения «СУТОЧНО», используемого для маркировки сайта по оказанию услуг 35, 36, 38,

43 классов МКТУ - аренда/бронирование недвижимости через Интернет к компании ООО «Суточно».

Таким образом, в результате длительного использования обозначение приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается имеющимися в заявке сведениями об объемах оказания услуг за период с 2012 по 2016 г.г. и территории их распространения, а также сведениями об информированности потребителя о заявленном обозначении (опрос общественного мнения), о затратах на рекламу и о публикациях в открытой печати, информацией из сети Интернет и другими материалами, что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «СУТОЧНО» по заявке №2016725985 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2018, отменить решение Роспатента от 26.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016725985.