


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.02.2021 возражение, поданное ООО «ТрендМедиа плюс», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701656 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020701656, поданной 17.01.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в две строки в цветовом сочетании: «серый, синий».

Роспатентом 12.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020701656 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам

экспертизы мотивировано следующим:

- в состав заявленного обозначения включены элементы: «marketing» - в переводе с англ. «маркетинг» (см. <https://translate.google.com/>) - процесс выявления, максимизации и удовлетворения потребительского спроса на изделия компании (см. Бизнес. Толковый словарь. - М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 1998 г.) и «FAQ» - сокр. от англ. «frequently asked questions» – часто задаваемые вопросы / Большой англо-русский словарь. АБВУ Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, см. Интернет-словари: <https://www.acronymfinder.com/AUTO.html>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/auto>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/faq> и др.), которые указывают на вид и назначение заявленных услуг, не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- неохранные элементы заявленного обозначения занимают доминирующее положение;

- заявителем не были представлены дополнительные материалы, кроме определений словесного элемента «marketing» из различных словарей, позволяющие экспертизе признать факт приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.02.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.11.2020.

Доводы возражения, поступившего 25.02.2021, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению ко всем заявленным услугам и к нему не могут быть применены критерии по пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- основания по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении противопоставленного



товарного знака TRAFFIC по свидетельству № 786693 были сняты экспертизой ввиду предоставления письма-согласия от правообладателя;

- словесные элементы «FAQ» и «MARKETING» заявленного обозначения выполнены в две строки буквами латинского алфавита синего цвета. Буква «Q» исполнена в

оригинальной художественной манере, со стилизацией под облако чата (chat bubble). Ассоциативная связь с окном чата достигается за счет оригинальной формы буквы «Q» и графического элемента в виде трех точек синего цвета, горизонтально помещенных внутри буквы, отражающих набор текста в чате;

- приведенное значение экспертизы словесного элемента «MARKETING» является не единственным определением слова «маркетинг» и в литературе приводятся следующие определения маркетинг: «маркетинг - это своеобразная философия ведения деловых операций», «на макроуровне маркетинг выступает в роли инструмента формирования рыночной среды», «маркетинг - понятие комплексное. Оно включает все виды деятельности, связанные с обменом между людьми или странами, направленные на удовлетворение потребностей и желаний потребителей», «маркетинг - это сумма всех действий в рамках политики товарооборота с целью создания, поддержания и расширения рынка» и т.д. В учебной литературе также выделяют различные виды маркетинга, например: недифференцированный и дифференцированный, концентрированный, комплексный и др.;

- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Заявленное обозначение в целом воспринимается в качестве единой конструкции, как с точки зрения лексического значения, так и в связи с его графическим исполнением. Элементы обозначения, в силу взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения, смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать заявленные услуги;

- трактовка значений заявленного обозначения может варьироваться в зависимости от контекста и индивидуальных особенностей восприятия потребителя. Среди возможных значений, доступных потребителю можно привести, в том числе: «FAQ MARKETING» - как указание на некоторый вид или тип маркетинга как услуги или дисциплины; «FAQ MARKETING» - как ответы на вопросы о маркетинге, при этом не уточняется, в каком контексте имеется в виду «маркетинг» - услуга, дисциплина, социально-политический процесс и т.д.;

- заявленное комбинированное обозначение не употребляется в повседневной жизни, не является привычным и носит фантазийный характер;

- заявителем приведены примеры зарегистрированных товарных знаков с элементом «marketing», включенным в состав обозначений в качестве охраняемого элемента:



по свидетельству № 562227, приоритет от 03.10.2014, услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, правообладатель: ООО "Корпорация Инноваций НН", Москва;



по свидетельству № 467632, приоритет от 06.04.2011, товары 25, услуги 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, правообладатель: ООО "Веб Ти Эль", г. Владивосток;

**MARKETINGCLOUD** по свидетельству № 505484, приоритет от 20.06.2012, услуги 35 класса МКТУ, правообладатель: «Сейлсфорс.ком, инк.», Соединенные Штаты Америки и т.д.;

- заявитель осуществляет деятельность с использованием заявленного обозначения с 2017 года, деятельность ведется через Интернет-сайт <https://faqmarketing.online/>, <https://faqmarketing.ru/>, созданный в январе 2017 года;

- по итогам проведения образовательных мероприятий заявителем участникам выдаются сертификаты. Заявитель выпускает фирменные пакеты, сувенирные кружки, маски, панамы, сумки. Таким образом, потребители осведомлены о том, каким лицом используется обозначение «FAQ MARKETING».

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.02.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- снимки экрана Интернет-сайта – [1];
- информация об Интернет-сайте – [2];
- снимки экрана Интернет-сайта – [3];
- сертификаты – [4];
- фотографии сувенирной продукции – [5].

На заседании коллегией были выдвинуты иные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно требованиям пункта 44 Правил ППС, а именно, заявленное обозначение со словесным

элементом «MARKETING» не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку будет ложным в отношении услуг, не относящихся к услугам маркетинга.

Заявитель в ответ на иные основания, выдвинутые коллегией, представил свои пояснения, основные доводы которых сведены к следующему:

- необходимо различать понятия «ложность», которое должно быть очевидным, и «способность вводить в заблуждение». Определение того, является ли обозначение «вводящим в заблуждение» может быть гораздо сложнее и неоднозначным;
- значение слова «MARKETING» - «процесс выявления, максимизации и удовлетворения потребительского спроса на изделия компании» является не единственным определением слова «маркетинг»;
- заявителем приведены разные значения слова «маркетинг»: «своеобразная философия ведения деловых операций», «на макроуровне маркетинг выступает в роли инструмента формирования рыночной среды. На микроуровне маркетинг выступает как инструмент встраивания предприятий в формируемую рыночную среду», «маркетинг - понятие комплексное. Оно включает все виды деятельности, связанные с обменом между людьми или странами, направленные на удовлетворение потребностей и желаний потребителей», «сумма всех действий в рамках политики товарооборота с целью создания, поддержания и расширения рынка» и т.д.;
- заявленное обозначение в целом воспринимается в качестве единой конструкции, как с точки зрения лексического значения, так и в связи с его графическим исполнением;
- среди возможных значений, доступных потребителю можно привести в том числе, «FAQ MARKETING» - как ответы на вопросы о маркетинге. При этом не уточняется, в каком контексте имеется в виду «маркетинг» - услуга, дисциплина, социально-политический процесс и т.д.;
- поскольку нельзя однозначно сказать, в каком смысле используются словесные элементы, нельзя и сделать однозначный вывод о том, что они являются описательными или вводящими потребителей в заблуждение;
- заявленное обозначение широко используется и известно целевой группе потребителей, по меньшей мере, как индивидуализирующее услуги 35 и 41 классов

МКТУ. Заказчики располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском, Краснодарском, Пермском краях, Кемеровской, Ростовской, Иркутской, Московской и других областях.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дополнений были приложены информационные письма, подтверждающие сотрудничество с разными компаниями – [6].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.02.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.01.2020) подачи заявки № 2020701656 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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:

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.



В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серый, синий».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака представляет собой совокупность словесных элементов «FAQ» и «MARKETING», выполненных на разных уровнях и выделенных разными оттенками серого цвета. При этом у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует устойчивое словосочетание с учетом правил английского языка.

Так, словесный элемент «FAQ» с учетом графической проработки буквы «Q» не может однозначно без домысливания восприниматься потребителем в качестве английского сокращения «FAQ» - «frequently asked questions» – часто задаваемые вопросы (см. Большой англо-русский словарь. АБВУ Lingvo. Русский язык-Медиа. М. 2006, <https://www.acronymfinder.com/>). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как указывалось выше, словесные элементы «FAQ» и «MARKETING» не образуют устойчивого словосочетания и расположены на разных уровнях в пространстве обозначения.

Таким образом, словесный элемент «MARKETING» имеет следующее значение в переводе с английского языка на русский язык: 1) эк. торговля, реализация, продажа, сбыт (процесс передачи товаров от производителей промежуточным или конечным потребителям) 2) марк. маркетинг (система методов и средств

продвижения товаров или услуг от производителя к потребителю; включает анализ рынка, дизайн, разработку упаковки, разработку системы сбыта, рекламу и т. д.) торговля; сбыт 3) маркетинг, система сбыта; 4) торг. покупка продуктов (как правило, на рынке), закупка провизии (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/marketing/en/ru/>, Современный англо-русский русско-английский словарь: 45000 слов + грамматика. Т.А. Сиротина – Москва: Издательство «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2006 г., 800 стр., стр. № 179).

Под услугами маркетинга понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. – М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир». Дж. Блэк. Общая ред.: д.э.н. Осадчая И.М., см. <https://dic.academic.ru/>). Как видно, реклама рассматривается как часть маркетинга. Что касается иных значений слова «MARKETING», приведенных заявителем, то они не способствуют другому его восприятию, поскольку для среднего российского потребителя смысл слова «MARKETING» очевиден.

Следовательно, словесный элемент «MARKETING» с учетом его значения является прямым указанием на определенный вид услуг 35 класса МКТУ («маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; телемаркетинг»), а также указывает на назначение услуг, сопутствующих маркетингу, продажам и сбыту, а именно:

- услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в

коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам

товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое

программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»;

- услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; видеосъемка; дублирование; издание книг; информация по вопросам образования; кинопрокат; киностудии; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение коллоквиумов; 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]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых

фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование; тьюторинг; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги клубов [просвещение]; услуги культурные, образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи»;

- услуг 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; проведение исследований по техническим проектам».

Таким образом, словесный элемент «MARKETING» является неохранным элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса для вышеперечисленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении документов, касающихся использования заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным документам (фотографии, сведения из сети Интернет, сертификаты [1-5]) заявитель занимается рекламой и продвижением он-лайн школ, в том числе до даты подачи заявки. Вместе с тем, использование заявленного

обозначения осуществлялось в другом исполнении:

FAQMarketing



и т.п., а не в том виде, как заявлено на

регистрацию в качестве товарного знака.

Из представленных информационных писем [6] партнеров заявителя не представляется возможным оценить фактическое использование заявленного обозначения, а также его длительность и интенсивность использования в качестве средства индивидуализации конкретных услуг заявленного перечня.

Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования, о территориях и объемах предоставления услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и заявителе, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в журналах, газетах информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением.

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение в целом приобрело различительную способность.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как известно, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Услуги 41 класса МКТУ «агентства по предоставлению моделей для художников; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных;

игры азартные; информация по вопросам воспитания; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение]; услуги композиторов; услуги развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги образовательно-воспитательные; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы», услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных



систем; анализ почерка [Графология]; анализ химический; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн интерьерный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; контроль за нефтяными скважинами; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с

сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» по своей сути не относятся к маркетинговым услугам, предполагают оказание иных видов деятельности («развлечения», «организация и проведение спортивных мероприятий», «услуги в области дошкольного воспитания и образования», «компьютерные и цифровые

технологии», «научные исследования в различных отраслях»). Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг 41, 42 классов МКТУ словесный элемент «MARKETING» ввиду заложенного в него смысла создает ложные представления в отношении вида, назначения этих услуг, не соответствующие действительности, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные примеры товарных знаков со словом «MARKETING» не приводят к преодолению вышеуказанных мотивов. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом конкретных обстоятельств дела. Кроме того, представленные примеры товарных знаков с элементом «MARKETING» содержат и иные как словесные, так и изобразительные элементы, влияющие на их

МАРКЕТИНГ-ИНКУБАТОР

индивидуализирующую способность, например: по свидетельству



ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ  
МАРКЕТИНГ

№ 722701, по свидетельству № 638948, по свидетельству

 themarketingarm

№ 573644, по свидетельству № 714911, **Digital Marketing Nights** по свидетельству № 750775.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2021, отменить решение Роспатента от 12.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020701656.**