

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 17.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Соловьевой Юлией Сергеевной, г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764195, при этом установила следующее.

ЗАЙМОБОТ

Обозначение « » по заявке №2020764195, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2020, заявлено на регистрацию в

качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент «Займобот» является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью и используется различными лицами, оказывающими однородные услуги (см., например, Интернет-сайты <https://zaimobot.com/>, <https://vk.com/zaimofbot>, <https://credits-on-line.ru/faq/zaimobot-v-vk/>).

В возражении, поступившем 17.12.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из информации, представленной в электронных эквивалентах словарей, энциклопедий, литературных изданий, обозначение «ЗАЙМОБОТ» не имеет семантического значения, о чем свидетельствуют указанные в возражении ссылки;

- словосочетание «ЗАЙМОБОТ» является фантазийным, не указывает на назначение, вид, род услуг 35 класса МКТУ, экспертизой не приведены конкретные выводы в пользу обратного;

- экспертизой не учтено, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2020 по делу № СИП-976/2019, одного факта использования обозначения различными лицами до даты приоритета товарного знака недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности;

- экспертизой в обоснование своих выводов не приводятся доказательства о широкой осведомленности потребителей об оказании услуг другими лицами;

- из информации, размещенной на сайтах, указанных в решении - <https://zaimobot.com/> и <https://credits-on-line.ru/faq/zaimobot-v-vk/> не усматривается достоверно подтвержденная дата начала использования сайтов для оказания услуг и количество обратившихся за услугами потребителей либо участников (подписчиков) сайта, каких-либо сведений о длительности использования данными лицами обозначения «ЗАЙМОБОТ» в решении также не содержится;

- ссылка на страницу социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/zaimofbot> не может подтверждать использование обозначения другими лицами, так как является страницей заявителя, созданной им для продвижения своих услуг (заявителем представлялось заключение специалиста № 08/01-07/21 по исследованию цифровой информации в подтверждение данного обстоятельства);

- согласно отзывам, размещенных на странице https://vk.com/topic-170468036_38711094 сообщество заявителя с момента его создания приобрело широкую известность среди российских потребителей, что подтверждается представленными документами;

- заявителем в целях продвижения своих услуг на рынке были заключены соглашения по привлечению клиентов, выполнение обязательств контрагентами по данным соглашениям подтверждается актами выполненных работ;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Снимок экрана интернет-сайта <https://dic.academic.ru/>;

2. Снимки экрана Интернет-сайтов
https://slovarozhegova.ru/view_search.php; <https://www.efremova.info/>;
<https://ushakovdictionary.ru/>; <https://gufo.me/dict/bes>;
<https://vk.com/zaimofbot>;
3. Снимки экрана Интернет-сайта https://vk.com/topic-170468036_38711094
4. Снимки экрана Интернет-сайта <https://vk.com/zaimofbot>;
5. Акт выполненных работ от 28.08.2019 г.;
6. Акт выполненных работ (оказанных услуг) от 30.09.2019 г.
7. Акт о приемке выполненных услуг от 15.10.2019 г.
8. Свидетельство о заключении брака

На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2022, коллегией были выдвинуты новые основания, связанные с тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса. Заявителю были представлены сведения из сети Интернет [9].

Кроме того, коллегией в направленном в адрес заявителя уведомлении от 12.04.2022 было указано, что заявленное обозначение, в силу своей семантики, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с предоставлением информации, а также услуг связанных с продвижением данных услуг, поскольку носит описательный характер. Вместе с тем, для иных консультационных услуг, содержащихся в перечне услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с вновь выявленными обстоятельствами, указав на тот факт, что поскольку заявленное обозначение является фантазийным, то и оснований для несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.11.2020) 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 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.

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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

ЗАЙМОБОТ

Заявленное обозначение «» по заявке №2020764195 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.08.2021, а также с учетом дополнительных оснований, выявленных коллегией при подготовке к заседанию по рассмотрению настоящего возражения, было установлено несоответствие заявленного обозначения по заявке №2020764195 требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса был проведен анализ словарно-справочных материалов (<https://academic.ru/>, Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866; Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999; <https://translate.google.com/>) согласно которому установлено, что заявленное обозначение «ЗАЙМОБОТ», представляет собой сложное слово, состоящее из двух значимых слов «займ» (где: «займ» - заим, займы, взятие в долг, с обязательством возратить) и «бот» (где: «bot» - сокращение от английского слова «robot» / «робот» - 1. Автомат, осуществляющий действия, подобные действиям человека. *Промышленный р. (автоматический манипулятор)*)).

Учитывая вышеприведённую семантику, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «ЗАЙМОБОТ» способно восприниматься в значении «автоматизированная программа по выдаче займов».

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что заявленное обозначение используется различными производителями в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ представленных ссылок в решении Роспатента, показал следующее.

Ссылка на Интернет сайт <https://vk.com/zaimofbot> принадлежит заявителю.

Ссылки <https://zaymobot.com/>, <https://credits-on-line.ru/faq/zaymobot-v-vk> содержат информацию о предоставлении финансовых услуг, условиях кредитования, а также сервис по автоматическому подбору актуальных предложений онлайн займов на банковскую карту, QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney и другие платежные системы.

Таким образом, анализ ссылок, указанных в решении Роспатента, а также сведений из сети Интернет, представленных на заседании коллегии [9], показал, что обозначение «ЗАЙМОБОТ» используется для обозначения информационно-поискового сервиса, размещенного на различных интернет площадках, по предоставлению сведений о финансовых услугах (онлайн займах), который основан на изучении рынка.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении услуг по предоставлению и сбору информации, в том числе связанной с финансированием и займами, бизнес услугами, связанными с финансированием, а также услуг относимых к их продвижению и распространению, а именно: услуги 35 класса МКТУ *«реклама; торговля; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления*

бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; агентства рекламные; составление отчетов о счетах; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; сведения о деловых операциях; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение рынка; исследования конъюнктурные; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой;

подготовка платежных документов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческие программы возмещения расходов для третьих лиц; услуги РРС; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги конкурентной разведки» не обладает различительной способностью, носит описательный характер, данное обозначение должно оставаться свободным в гражданском обороте для неограниченного круга лиц, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным. При этом, следует отметить, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению может привести к нарушению прав третьих лиц, которые используют данное обозначение в отношении рекламы предложений о предоставлении финансовых услуг.

Вышеизложенный довод сделан с учетом пункта 1.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (утв. 05.04.2017).

Вместе с тем, анализ сведений сети Интернет [9], как указано выше, показал, что обозначение «ЗАЙМОБОТ» используется для информационных услуг по предоставлению денежных ссуд и связанными с ними бизнес услугами и услугами по их продвижению, которые предоставляются через Интернет.

Таким образом, для иных информационных услуг 35 класса МКТУ, консультаций не связанных с предоставлением денежных займов, продвижением данных услуг, иных услуг касающиеся финансирования, услуг по продаже иных товаров/услуг, которые никоим образом не связаны с выдачей займов, обозначение «ЗАЙМОБОТ» способно порождать правдоподобные ассоциации, указывающие на их назначение, которые не

являются таковыми, а именно: *«онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; помощь административная в вопросах тендера; продажа аукционная; аудит коммерческий; аудит финансовый; составление налоговых деклараций; услуги по подаче налоговых деклараций»*, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Следует отметить, что отношению к части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; радиореклама; расклейка афиш; редактирование рекламных текстов; реклама телевизионная; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; агентства по импорту-экспорту; изучение общественного мнения; макетирование рекламы; телемаркетинг; написание текстов рекламных сценариев; услуги в области общественных отношений; консультации по управлению персоналом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и*

медицинских принадлежностей; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного оборудования в коворкинге; бюро по найму; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; регистрация данных и письменных сообщений; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; 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; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги коммерческого лоббирования; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; 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 телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» отсутствует информация об использовании в гражданском обороте обозначения «ЗАЙМОБОТ» иными лицами. Вместе с тем, в отношении данных услуг заявленное обозначение носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «ЗАЙМОБОТ» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных услуг. Таким образом, его следует признать обладающим различительной способностью, для вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ, соответствующим требованиям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2021, изменить решение Роспатента от 23.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020764195 с учетом дополнительных оснований.