

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 возражение, поступившее 06.03.2023, поданное Дубровской Натальей Анатольевной, г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768450 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021768450, поданной 20.10.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



СДЕЛКА

в цветовом сочетании: «белый, синий».

Решение Роспатента от 27.11.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021768450 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что словесный элемент «СДЕЛКА» заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым элементом. Указанный довод мотивирован следующим. Словесный элемент «СДЕЛКА» (сделка - действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений; существует огромное множество видов сделок, различающихся в зависимости от их

участников, предмета, объекта сделки, места заключения сделки, объема проводимых операций, правовых форм и юридического обеспечения сделки, гарантий и ответственности сторон, участвующих в сделке, способа передачи ценностей от одних участников другим и вида оплаты / см. https://technical_translator_dictionary.academic.ru/221415/сделка) не обладает различительной способностью, так как представляет собой термин, широко использующийся во многих сферах деятельности, в связи с чем, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Представленные заявителем доводы не достаточны для признания словесного элемента «СДЕЛКА» обладающим различительной способностью. Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесного элемента «СДЕЛКА», в материалы дела не представлены.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.03.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приводятся выдержки из действующего законодательства, рекомендаций, судебной практики (например, из Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932; дело № СИП-1047/2020; дело № СИП-31/2015, дело № СИП-140/2015 и т.д.);
- заявленное обозначение состоит из словесного и графического элементов. Словесный элемент «СДЕЛКА» выполнен оригинальным полужирным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Слева расположен графический элемент в виде ладоней, сцепленных в рукопожатии. Графический элемент выполнен в белом и синем цвете. Данные элементы создают оригинальную композицию за счет взаимного расположения элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов;
- словесный элемент «СДЕЛКА» носит фантазийный характер, использование заявленного обозначения должно вызывать у потребителей соответствующих услуг рассуждения и домысливания, что свидетельствует о способности обозначения индивидуализировать такие услуги;

- различные товарные знаки с использованием словесного элемента «СДЕЛКА» были зарегистрированы в отношении разных услуг без дискламации элемента «СДЕЛКА»:



по свидетельству № 285682, приоритет от 20.02.2004 (срок действия регистрации продлен до 20.02.2024 г.), товары 16, услуги 35, 41 классов МКТУ, правообладатель: ЗАО "Группа Компаний "Дружба", Московская



обл., р.п. Серебряные пруды; по свидетельству № 906646, приоритет от 29.04.2022, правообладатель: ООО "СДЕЛКА РАЗНОГО ФОРМАТА", г. Екатеринбург, товары 09, услуги 35, 36, 42 классов МКТУ;

#удачнаясделка

по свидетельству № 850002, приоритет от 31.03.2021, правообладатель: АО "ДАНОН РОССИЯ", Москва, товары 29 класса МКТУ, символ "#" - неохраняемый элемент; Путеводитель по сделкам по свидетельству № 484231, приоритет от 09.12.2011 (срок действия регистрации продлен до 09.12.2031), правообладатель: ЗАО "Консультант Плюс", Москва, товары 09, услуги



35, 45 классы МКТУ; по свидетельству № 580044, приоритет от 25.03.2015, правообладатель: ООО "Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Москва, услуги 41 класса МКТУ. Словесные элементы аналогичного смыслового наполнения (договор, контракт, соглашение, компромисс) также не дискламируются: **сладкий договор** по свидетельству № 759346, приоритет от 13.11.2019, правообладатель: ООО "ВЛАДИСЛАВ", г. Армавир, товары 30 класса



МКТУ; по свидетельству № 885399, приоритет от 18.05.2022, правообладатель: ООО "1ДОГОВОР", Москва, услуги 39 класса МКТУ, словесный элемент «ЛОГИСТИКА» - неохраняемый элемент; **Мировое соглашение** по свидетельству № 805614, приоритет от 06.10.2020, правообладатель:

ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", Москва, услуги 38, 41 классов МКТУ и т.д.;

- несмотря на независимость делопроизводства по каждому делу при регистрации товарных знаков административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков;
- анализ ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи с каждым товаром и услугой, проведен не был;
- даже с учетом приведенного экспертизой значения слово «СДЕЛКА» для заявленных услуг является фантазийным элементом. Описательным данное обозначение могло бы быть признано, например, для услуг 35 класса МКТУ *«ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц»* или услуг 36 класса МКТУ *«сделки посреднические с акциями и облигациями»*. В отношении всех иных услуг, не связанных с содействием в заключении сделок, такое обозначение является фантазийным;
- при решении вопроса о сходстве обозначений помимо нормативно-правовых актов, руководств и т.д., следует использовать и любую имеющуюся в наличии общедоступную информацию (электронные библиотеки, архивы, многочисленные информационные системы);
- заявитель осуществляет деятельность по сопровождению услуг строительства, составлению смет, организации работ и пр.;
- разработанная заявителем программа (SaaS) позволяет пользователям, работающим в сфере строительства сформировать смету, составить типовой договор на строительство, разработать график работ, распределить денежные средства.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ без дискламации словесного элемента «СДЕЛКА».

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.10.2021) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 подпунктом 1 пункта 1 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.

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, а также относятся 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 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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  по заявке № 2021768450 является комбинированным, включает стилизованное изображение рукопожатия и словесный элемент «СДЕЛКА», выполненный стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, синий».

Решение Роспатента от 27.11.2022 мотивировано несоответствием словесного элемента «СДЕЛКА» заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «СДЕЛКА», который по своему пространственному расположению не занимает доминирующего положения, и имеет следующее значение, в том числе терминологического характера:

- действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка>;
- сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. См. статья 153 «Понятие сделки» Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- согласно Большой советской энциклопедии «сделка» - это действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка>;
- согласно Большой российской энциклопедии «сделка» - это волеизъявление, адресованное субъектом третьим лицам, вид гражданско-правового юридического акта, осознанное волевое правомерное действие одного или нескольких лиц, направленное на достижение определенного правового результата, основание для возникновения, изменения или прекращения гражданско-правовых отношений. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сделка>.

Таким образом, смысл словесного элемента «СДЕЛКА» с учетом его значения в общедоступных источниках, словарях, энциклопедиях, Кодексе очевиден.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт замков с секретом; ремонт линий

электропередачи; ремонт насосов; реставрация мебели; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги по гидроразрыву пласта; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов» представляют собой услуги в области строительства, установки, проката, ремонта и технического обслуживания различного оборудования, уборки.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; межевание; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные» представляют собой исследовательские услуги и научные услуги в различных областях.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 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; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 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; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» представляют собой услуги в области компьютерных технологий.

Согласно электронной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki>) в целом под «услугой» понимается результат (как правило, нематериальный), по меньшей мере, одного действия, осуществлённого при взаимодействии поставщика и потребителя. Услуга характеризуется неосязаемостью, несохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от источника. Услуга может восприниматься как: действия, направленные непосредственно на потребителя; действие или деятельность, совершённые одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица; блага, предоставляемые в форме деятельности. Услуга включает в себя совместное с клиентом: проектирование продукта и процесса его создания (согласование заказа), создание (производство) продукта (исполнение заказа) и оценку (приёмку) продукта. Предоставление (оказание) услуги может включать в себя следующие виды деятельности: деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем материальной продукции; деятельность, осуществлённую на поставленной потребителем нематериальной продукции; предоставление нематериальной продукции; создание благоприятных условий для потребителей. Услуги, оказываемые населению, по назначению подразделяются на: материальные и социально-культурные. Услуги могут быть: частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, платные или бесплатные, мгновенные или длительные, взаимные и анонимные, государственные и т. д. Обобщающей

категорией, которая включает в себя все виды коммерческих и некоммерческих услуг и составляет часть экономики, является сфера услуг.

Таким образом, оказание каждой из вышеуказанных услуг 37, 42 классов МКТУ по своей сути и является сделкой. Следовательно, словесный элемент «СДЕЛКА» заявленного обозначения в целом не обладает различительной способностью, прямо, без домысливания характеризует все заявленные услуги 37, 42 классов МКТУ согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, является неохранным элементом, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение со словесным элементом «СДЕЛКА» образует запоминающуюся комбинацию из входящих в него элементов, изначально обладающих различительной способностью. Изобразительный элемент в виде рукопожатия и словесный элемент «СДЕЛКА» в заявленном обозначении выполнены отдельно друг от друга, при этом значение элемента «СДЕЛКА» в отношении заявленных услуг очевидно, домысливания не вызывает.

Каких-либо фактических доказательств о приобретенной различительной способности с учетом длительного и интенсивного использовании заявленного обозначения до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации услуг заявителя в материалы дела не представлено.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 27.11.2022.

В отношении представленной заявителем практики по регистрации товарных знаков, включающих охраняемые словесные элементы «СДЕЛКА», «КОНТРАКТ», «СОГЛАШЕНИЕ» и т.д. коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств каждого дела. Кроме того, основная часть представленных примеров товарных знаков, помимо вышеуказанных словесных элементов, в своем составе содержат и иные словесные, изобразительные индивидуализирующие элементы, влияющие на охраноспособность этих товарных знаков в целом.

Заявителем 11.05.2023 было представлено особое мнение, тезисы которого сведены к кратким доводам возражения, оценка которым дана выше. Кроме того, действующими Правилами ППС не предусмотрена подача особого мнения со стороны заявителя. Таким образом, обращение заявителя в виде особого мнения не приводит к иным выводам коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2022.