

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗ», Ставропольский край, г. Ессентуки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736675, при этом установлено следующее.

uristcredit.ru

Словесное обозначение по заявке №2020736675, поданной 14.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 20.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020736675 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- словесный элемент "uristcredit", образованный из двух слов urist, представляющее собой транслитерацию от слова юрист – специалист в определенной отрасли юридической науки или юридической практики, правовед; практический деятель в области права, и credit, которое в переводе с английского языка на русский язык означает кредит, кредитование;

- обозначение «.ru», которое представляет собой национальный домен верхнего уровня для России.

См. Энциклопедию права; Англо-русский словарь, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков Словари и энциклопедии на сайте <http://dic.academic.ru>).

С учетом указанной выше семантики заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ указывает на область деятельности заявителя, что также подтверждается информацией, указанной заявителем при подаче заявке в описании заявленного обозначения: данное словесное обозначение обозначает, что деятельность нашей компании осуществляется в сфере оказания юридических услуг, а именно мы оказываем помощь заемщикам и должникам по кредитным договорам, помогаем списывать задолженность), а также на назначение и вид услуг.

Обозначениям, которые являются терминами в области деятельности заявителя, и которые характеризуют услуги, не предоставляется правовая охрана, а производителям/лицам исключительно право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте слова, которые характеризуют однородные услуги.

В Роспатент 25.03.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- документы, представленные заявителем, доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности;

- так о длительности и интенсивности использования обозначения uristcredit.ru, свидетельствует то, что указанное обозначение, начиная с 2015 года, используется в качестве доменного имени и с 2017 года в рекламных роликах.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020736675 в отношении заявленного перечня услуг 45 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие копии материалов:

1. Акт о продлении регистрации домена URISTCREDIT.RU на срок с 09.05.2016 по 08.05.2017;
2. Справка о принадлежности доменного имени по состоянию на 30.06.2021;
3. Выборка платежных поручений за размещение рекламного материала на радиостанции и телевидении за следующие периоды: с 01.06.2021 по 30.06.2021; с 10.06.2021 по 09.07.2021; с 01.05.2021 по 31.05.2021; с 10.05.2021 по 09.06.2021; с 01.07.2019 по 31.07.2019; с 15.07.2019 по 14.08.2019; с 01.11.2019 по 30.11.2019; с 01.07.2018 по 31.07.2018; за октябрь 2018 с 20.03.2017 по 24.04.2017; с 27.03.2017 по 25.04.2017; с 01.06.2017 по 30.06.2017;
4. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.07.2020) поступления заявки № 2020736675 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их 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 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, 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.

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

Обозначение **uristcredit.ru** по заявке №2020736675 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ *«арбитраж; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; услуги адвокатские; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает обозначение «.ru», которое представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 (см. <https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:code:3166:RU>), а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет, указывающий на принадлежность к Российской Федерации (см. <https://cctld.ru/domains/about/#ru>), в связи с чем не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами, а также является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение также включает словесный элемент «uristcredit», который представляет собой единое слово в силу того, что выполнено буквами одного размера и одного шрифта, без выделения каких-либо формантов.

При этом согласно словарно-справочным источникам, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

В том случае, когда потребитель будет рассматривать словесный элемент «uristcredit» как состоящий из двух основ «urist-» и «-credit», то следует отметить, что «urist» представляющей собой транслитерацию русского слова юрист – человек, занимающийся (научно или практически) юридическими вопросами, «credit», является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает кредит, кредитование (См. словари на сайтах <https://academic.ru/>, сайт Википедия <https://ru.wikipedia.org/>, <http://www.glossary.ru/index.htm>).

В связи с указанным смысловое значение «uristcredit» в целом не является осмысленным и требует длинной логической цепочки для вывода о конкретном его значении.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение является фантазийным, то применительно к заявленным услугам оно не может быть отнесено к обозначению, указывающему на какие-либо характеристики заявленных услуг.

Коллегией также принято во внимание использование заявителем заявленного обозначения как до даты подачи заявки, так и в настоящее время.

С учетом изложенного выше, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ соответствующим требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2022, отменить решение Роспатента от 20.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020736675.