

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.08.2020, поданное Общества с ограниченной ответственностью «Рейтинговое Агентство Русмет», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708808 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Русмет
Обозначение по заявке № 2019708808, поданной 28.02.2019,
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя в отношении услуг 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее –
МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708808. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «Русмет» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из следующих частей: «рус-» – сокращение от слова русский, которое указывает на место нахождения лица, оказывающего услуги, и «-мет» – сокращение от метал, металлургия, металлургический, метеорологический, которое указывает на назначение услуг (см. например, <https://sokrasheniya.academic.ru/48666/рус>, "Словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015"; https://abbr_rus.academic.ru/12407/мет, "Словарь сокращений русского языка. 2014"), которое в отношении части заявленных услуг, отвечающих данным характеристикам, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом, а в отношении остальных услуг способно ввести потребителя в заблуждение.

Экспертиза также отметила, что представленные заявителем материалы не доказывают, что до даты подачи заявки заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении всех заявленных услуг.

В Роспатент 03.08.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг следующим образом: исключает все заявленные услуги 37, 39, 40 классов МКТУ, а также корректирует перечень услуг 35, 36, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ следующими позициями:

- 35 класс МКТУ: *агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и*

поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; 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; прогнозирование экономическое; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 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; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая;

- 36 класс МКТУ: анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; предоставление финансовой информации через веб-сайты;

- 38 класс МКТУ: агентства печати новостей; вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; рассылка электронных писем; телеконференции; услуги по передаче потока данных;

- 41 класс МКТУ: организация и проведение коллоквиумов; организация выставок с культурно-просветительской целью, организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; предоставление видео файлов онлайн, не загружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, не загружаемых; публикация интерактивная книг и периодики;

публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; служба новостей; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям;

- 42 класс МКТУ: проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации;

- 43 класс МКТУ: аренда помещений для проведения встреч;

- применительно к указанным выше услугам 35, 36, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ заявленное обозначение является фантазийным, ввиду нижеследующего:

- слово «Русмет» не имеет однозначного значения, поскольку «рус» и «мет» являются многозначными; слово «русмет» может быть разделено на такие части, как «ру-» - «-смет» или «р» - «-ус» - «мет»; все наименования государственных организаций в целях акцентирования внимания на место их нахождения и деятельности начинаются с элемента «Рос», а не «рус»;

- таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение «Русмет» в результате его длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019708808 в отношении уточненного перечня услуг (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и в корреспонденции от 20.02.2020 (ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства) были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019708808;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о канале Rusmet youtube.com; о сайте и социальных сетях Rusmet.ru;

4. Материалы, касающиеся регистрации сетевого издания «Русмет», рег.№ Эл №ФС77-77329 от 17.12.2019;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
6. Договор на оказание услуг по техническому сопровождению мероприятий за №56 от 24.06.2019;
7. Распечатки страниц еженедельника «Аукционный вестник» №460 (01,410) от 24.01.2020;
8. Распечатки с сайтов www.rusmet.org, <https://rusmet.ru> сведений о заявителе;
9. Материалы, касающиеся деятельности ООО «Русмет Инвентс» (Акты оказанных услуг; договор по оказанию услуг);
10. Акт оказанных заявителем услуг по договору от 25.07.2019;
11. Список маркетинговых исследований;
12. Сведения о выставке «MOSCOW INTERNATIONAL RECYCLING EXPO», 2018г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.02.2019) 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 (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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

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

Заявленное обозначение по заявке № 2019708808 представляет собой

словесное обозначение **Русмет**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019708808 испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 36, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанного выше.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3) , 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Русмет» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «Рус» и «мет».

Восприятие данных словесных элементов в качестве сложносоставных слов обусловлено широко известным использованием:

- слова «Рус» в качестве сокращения от слова Россия, Российская Федерация (см. сайт <https://sokrashhenija.ru/strana/rossija/html>);

- слово «мет» в качестве сокращения от слов метал, металлический, металлургия, металлургический. При этом, несмотря на то, что слово «мет» является многозначным, первыми значениями данного слова выступают указанные выше слова, которые наиболее известны российскому потребителю, например, слова цветмет (цветной металл); вторчермет вторичные черные металлы, см. Словарь сокращений русского языка на сайте <https://academic.ru/>.

Что касается довода возражения относительно того, что разделение заявленного обозначения «Русмет» возможно на другие части, а именно «ру-» - «-смет» или «р» - «-ус» - «мет», то следует отметить, что заявителем не представлены материалы, подтверждающие, что российским потребителем заявленное обозначение может быть воспринято, как состоящее из указанных выше частей.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что наименования государственных организаций в целях акцентирования внимания на место их нахождения и деятельности начинаются с элемента «Рос», а не «рус», следует отметить, что существует большое количество российских компаний, в названиях которых присутствует не только элемент «РОС», но и «РУС», например ООО «Русавиа» (ООО «Русское Авиационное Общество»), см. сайт <https://rusavia.com/>; Объединенная компания «Русал» – российская алюминиевая компания, см. сайт <https://rusal.ru/>; ПАО «Русгидро», см. <http://www.rushydro.ru/> и др.), в связи с чем указанный довод не может быть признан убедительным.

Таким образом, очевидно, что обозначение «Русмет», с учетом семантики составляющих его слов «Рус» и «мет», применительно к услугам уточненного перечня, которые оказываются в области металлургии, переходит в разряд обозначений, которые характеризуют услуги, а именно указывают на место оказание услуг и их назначение, а в отношении услуг, не связанных с данной областью деятельности, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на назначение услуг.

Коллегия считает необходимым отметить, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования до даты подачи заявки заявленного обозначения именно заявителем, поскольку часть представленных документов показывает осуществление деятельности другим лицом - ООО «Русмет Инвентс», большая часть документов датирована периодом после даты подачи заявки и показывает использование заявителем в своей деятельности других обозначений, а именно: комбинированное обозначение



, которое включающее словесный элемент «RUSMET», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из окружной и прямоугольной фигур, и словесное обозначение «RUSMET.RU», выполненное буквами латинского алфавита.

Что касается наличия товарного знака **Rusmet** по свидетельству №772026, зарегистрированного на имя заявителя, то данный факт не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, кроме того, при регистрации данного товарного знака коллегией было принято во внимание, что словесный элемент «rusmet» выполнен буквами латинского алфавита в связи с чем является многозначным, исходя из представленных материалов, следовательно, сделать однозначный вывод о его смысловом значении не представляется возможным.

Резюмирую вышеизложенное, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2020.