

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 06.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Радокс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714419, при этом установила следующее.

Вѣстникъ

Обозначение «**Вѣстникъ**» по заявке № 2020714419, поданной 20.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 43 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 12.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714419 в отношении всех заявленных услуг на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором центральную позицию занимает словесный элемент «вестник» - род информационного бюллетеня, распространенное название многих журналов (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.

1935-1940). Данный элемент для части услуг 35 класса МКТУ, например, *«предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»*, для части услуг 41 класса МКТУ, например, *«публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»*, для части услуг 42 класса МКТУ, например, *«консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам»*, части услуг 45 класса МКТУ, например, *«аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; консультирование в ситуации утраты»* указывает на вид, назначение услуг, область деятельности заявителя и является неохраняемым на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, обозначение «Вестник» используется широким кругом лиц для индивидуализации товаров и/или услуг однородных заявленным услугам 35, 36, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ (см. Интернет <https://ispark.ru/> (запрос вестник), <http://www.vestnikstroy.ru/>; vestnik.mos.ru; <https://blcons.ru/vestnik-magazine/>; <https://rd.tpprf.ru/ru/vestnik.php>).

Для другой части услуг 35 класса МКТУ, например *«продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»*, для другой части услуг 41 класса МКТУ, например, *«игры азартные; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление*

видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений», части услуг 42 класса МКТУ например, «контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; 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», всех услуг 43 класса МКТУ, части услуг 45 класса МКТУ, например, «открывание замков с секретом; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; служба пожарная» регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения услуг, области деятельности заявителя.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.05.2021. Возражение обосновано следующим:

- в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявителем были представлены документы, касающиеся использования заявленного обозначения, в том числе приобретение различительной способности;

- обозначение «Вестник» само по себе не содержит указания относительно вида, назначения услуг, области деятельности заявителя;

- слово «Вестник» является многозначным (помощник князя по судебным и дипломатическим делам, который объявляет по улицам и площадям постановление князя, воеводы или царя; глашатай, распределитель на торжествах, рыцарских турнирах, приносящий вести, известие, традиционное действующее лицо в классической трагедии, рассказывающие о происходящем за пределами сцены, род информационного бюллетеня), следовательно, можно сделать вывод о том, что смысл заявленного обозначения вариативен, не очевиден ни в привязке к услугам, ни сам по себе;

- из буквального толкования слова «Вестник» не следует каких-либо конкретных характеристик услуг;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальном графическом исполнении, создает самостоятельный визуальный образ;

- поскольку заявленное обозначение не подпадает под действие пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя;

- заявитель приводит практику Роспатента по регистрации товарных знаков со словом «Вестник» в отношении тех же классов МКТУ, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения (регистрации №№ 666766, 490252, 522443, 633637, 817608, 501954, 500294, 628686, 495378, 515321, 136325, 248393);

- ссылки из сети Интернет, указанные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являются недостоверными, не позволяют установить дат размещения сведений;

- заявитель не претендует на правовую охрану заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно информационных периодических изданий, заявитель испрашивает регистрацию в отношении услуг бизнес-центра;

- представленные заявителем материалы иллюстрируют приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку оно используется с 2017 года для индивидуализации бизнес-центра, который находится по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 102, литера С;

- заявленное обозначение используется в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирует объект недвижимости класса «B+»;

- обозначение используется в рекламе, в сети Интернет, и воспринимается потребителям как средство индивидуализации услуг заявителя;

- заявитель сокращает объем притязаний уточняет перечень услуг, в отношении которых испрашивает регистрацию заявленного обозначения, конкретизирует их только услугами бизнес-центра.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714419 в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«агентство рекламное, аренда офисного оборудования в коворкинге, аренда площадей для размещения рекламы, 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, маркетинг, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, посредничество коммерческое, предоставление деловой информации, предоставление информации в области деловых и коммерческих контрактов, предоставление коммерческой информации и консультации потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, реклама почтой, реклама телевизионная, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных»*, услуг 36 класса МКТУ – *«аренда коворкинг-офисов, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], аренда офисов для совместной работы различных специалистов, взыскание арендной платы, выпуск ценных бумаг, инвестирование, исследования финансовые, клиринг, оценки финансовые стоимости ремонта, консультирование по вопросам задолженности, оценки финансовые стоимости ремонта, управление недвижимостью, услуги агентств недвижимости»*, услуг 41 класса МКТУ –

«организация и проведение коллоквиумов, организация и проведения 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», услуг 43 класса МКТУ – «аренда помещений для проведения встреч».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714419 в отношении отредактированного перечня услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя;
- 2) распечатка сведений из Единого реестра прав на недвижимое имущество;
- 3) договоры: агентский, о телекоммуникационных услугах, о клининге, об аренде нежилых помещений, об оказании услуг;
- 4) распечатка сведений из сети Интернет.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем дополнительно сокращен объем притязаний, в соответствии с которым регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.03.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ 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.

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 об отказе в 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 государственная 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020714419 заявлено

Вестникъ

комбинированное обозначение «**Вестникъ**», представляющее собой слово «Вестникъ», выполненное в оригинальной графике. Регистрация испрашивается, в соответствии с сокращением от 14.10.2021 в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Слово «Вестник» означает: 1) приносящий весть, известие; 2) традиционное действующее лицо в классической трагедии, рассказывающее о происходящем за пределами сцены (театр.); 3) род информационного бюллетеня (см. Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/756290>).

Как отмечено в заключении по результатам экспертизы, одним из значений слова «ВЕСТНИК» действительно является наименование информационного бюллетеня. Согласно указанным в заключении экспертизы источникам обозначение «Вестник» используется широким кругом лиц в отношении информационных изданий (как печатных, так и электронных).

Вместе с тем заявитель сократил заявленный перечень услуг, исключил из него все услуги 35, 41, 42 и 45 классов МКТУ и часть услуг 36 и 43 классов МКТУ.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ – *«аренда коворкинг-офисов, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество], аренда офисов для совместной работы различных специалистов, взыскание арендной платы, управление недвижимостью, услуги агентств недвижимости»* являются операциями с недвижимым имуществом.

Услуги 36 класса МКТУ – *«выпуск ценных бумаг, инвестирование, исследования финансовые, клиринг, оценки финансовые стоимости ремонта, консультирование по вопросам задолженности, оценки финансовые стоимости ремонта»* являются финансовыми услугами.

Услуги 43 класса МКТУ – *«аренда помещений для проведения встреч»* представляет собой сдачу в аренду имущества, может быть отнесена к сделкам с имуществом.

Все эти услуги соотносятся с деятельностью бизнес-центров, в отношении которых сосредоточена деятельность заявителя.

По отношению к названным группам услуг обозначение «ВЕСТНИКЪ» не предполагает указание на какие-либо их свойства и назначение, поскольку на сегодняшний день не существует такого направления деятельности бизнес-центров, для которого были бы характерны: принесение вести, известий, театральных постановок, издание информационных бюллетеней.

Коллегия принимает во внимание факт регистрации Роспатентом иных товарных знаков со словом «ВЕСТНИК» (например, регистрации №№ 666766, 490252, 522443, 633637, 817608, 501954, 500294, 628686, 495378, 515321, 136325, 248393 и иных, указанных в отчете о поиске) и констатирует отсутствие возможного нарушения прав правообладателей этих регистраций в случае предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Обстоятельства, связанные с использованием заявителем заявленного обозначения, также приняты во внимание, однако, доказывания приобретения различительной способности в данном случае не требуется ввиду признания

Вѣстникъ

коллекцией обозначения «**Вѣстникъ**» фантазийным по отношению к сокращенному заявителем перечню услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2021, отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714419.