

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), рассмотрела возражение, поступившее 23.04.2021, поданное ООО "КРЕДИТИТ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2019764982, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019764982, поданной 16.12.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение

ecredit.one

Роспатентом 07.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019764982 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «ecredit.one», состоящее из элементов: буква «е» - представляет собой простую гласную букву, слово «credit» - в переводе с английского языка на русский язык означает – кредит, кредитный, «.one» - это международная зона, запущенная в 2015 году. Ввиду отсутствия региональной привязки зарегистрировать имя для сайта может любой желающий, независимо от географии проживания. Таким образом, владельцы сайтов могут успешно продвигать собственный ресурс в любой стране. Доменная зона. (см. <https://www.nic.ru/info/domains/all/>; <https://dnar.ru/domains/one>; <https://www.101domain.ru/one.htm>; <https://www.reg.ru/domain/new/zonopedia>, А также Интернет – словари: <https://translate.google.ru/>, [https://translate.academic.ru/ English-russian dctionary of contemporary Economics > credit](https://translate.academic.ru/English-russian%20dictionary%20of%20contemporary%20Economics%20%3E%20credit)) в отношении заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их назначение. Кроме того, слитное исполнение обозначения, не затрудняет его прочтение как «e credit .one».

- заявленное обозначение также используется и другими предприятиями в отношении однородных товаров и услуг (<https://ecredits.com/en/>, <https://ecredit.md/ru/despre-noi/>, <http://ecreditcoin.net/index.php>, <https://credits-online.com.ua/company/ecredit>).

- при экспертизе заявленного обозначения был выявлен знак , включающий словесный элемент «eCredits», который признан неохраняемым элементом (международная регистрация № 1469206, конвенционный приоритет от 29.01.2019);

- представленные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.04.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 07.02.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из законодательства, нормативно-правовых документов, практики Суда по интеллектуальным правам и т.п.;

- слово «one» является самостоятельным в английском языке, имеющим конкретное значение в переводе на русский язык. На территории Российской Федерации зарегистрировано множество товарных знаков, которые использует слово «one» в качестве отдельного элемента (например, товарные знаки по свидетельствам:



по свидетельству № 571829,

ONE AND DOUBLE

по свидетельству № 774225,



по свидетельству № 772869 и т.д.);

- заявитель отдельно обращает внимание на регистрацию ведомством товарных знаков после 2015 г., когда уже была запущена международная



зона: **Dreame.one** по свидетельству № 682150, по свидетельству № 680250, в которых элемент «.one» включен в охрану;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальную конструкцию используемых в нем слов, не являющуюся общепринятым наименованием и прямо не указывающую на какое-либо назначение товаров и услуг. Согласно общедоступным сведениям из Интернет-словарей, в частности словаря «DeerL», а также словаря «Мультитран», словесный элемент «ecredit» не имеет перевода, так как является вымышленным словом. Словесный элемент «one» переводится с английского языка на русский язык как «один». Элементы заявленного обозначения «ecredit» и «one» представляют собой оригинальную конструкцию, которые по своему семантическому значению прямо не указывают на какое-либо назначение товаров и услуг, а являются уникальным слоганом, способным вызвать ряд ассоциаций, позволяющих запомнить его в качестве обозначения определенного хозяйствующего субъекта;

- наличие буквы «e» может вызвать в сознании потребителя дополнительные рассуждения и домысливания, косвенно намекая на некую электронную платформу,

программное обеспечение, которое помогает оказывать услуги или реализовывать товары;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении всего обозначения в целом, а не отдельных его частей;

- Роспатентом зарегистрирована программа для ЭВМ под названием «Программа «е-Кредит», номер регистрации № 2017613391. В настоящее время правообладателем указанной программы является заявитель;

- в случае разбиения заявленного обозначения на отдельные элементы, его можно воспринимать в качестве описательного в отношении услуг 36 класса МКТУ, а не заявленных товаров и услуг;

- в отношении довода экспертизы, что заявленное обозначение используется и другими предприятиями заявитель отмечает, что данные предприятия предлагают свои услуги на территории иностранных государств и нацелены на их потребителей, а не на российских. При этом одного лишь факта использования обозначения различными лицами недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли бы возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением;

- доменное имя является одним из способов использования товарного знака;

- в отношении международной регистрации № 1469206 заявитель отмечает, что доподлинно неизвестно, испрашивал ли заявитель правовую охрану для элемента «eCredits» или нет. Для указанного товарного знака базовая регистрация была произведена в Швейцарии и решение местного патентного ведомства не может иметь обязательную силу для Роспатента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в заявке.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- выписка из реестра Роспатента в отношении программы для ЭВМ № 2017613391 «Программа «е-Кредит» - [1];

- выписка из реестра Роспатента в отношении товарных знаков по свидетельствам: №№ 571829, 774225, 772869, 630167, 759956, 680250, 682150 - [2].

Также на коллегии заявитель просил учесть материалы, представленные на стадии экспертизы, свидетельствующие, по его мнению о приобретенной различительной способности:

- выписка в отношении заявителя из ЕГРЮЛ – [3];
- решение № 3 единственного участника заявителя – [4];
- программа Бизнес-форума «FinAuto-2019» – [5];
- участие в 188-м заседании клуба руководителей автобизнеса – [6];
- диплом победителя питч-сессии «FinWin-2019» – [7];
- программа «Fintechstars Innovation Day 2020» – [8];
- сертификат об участии в 6-TH AUTO FINANCE FORUM 2020 – [9];
- распечатка с веб-сайта www.banki.ru «МС Банк Рус» запустил автокредиты онлайн» – [10];
- распечатка с веб-сайта www.avtovzglyad.ru с комментарием директора АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Геннадий Павлов о начале работы с Обществом – [11].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 23.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.12.2019) поступления заявки № 2019764982 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 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.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ecredit.one

, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 «обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров», услуг 35 «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; посредничество коммерческое; 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 торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; регистрация данных и письменных сообщений; 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; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в

коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая», 42 «инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационных технологий; 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; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» классов МКТУ.

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

Из анализа указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов <https://ecredits.com/en/>, <https://ecredit.md/ru/despre-noi/>, <http://ecreditcoin.net/index.php>, <https://credits-online.com.ua/company/ecredit> не следует, что на дату подачи заявки обозначение «ecredit.one» широко и длительно использовалось разными независимыми производителями в отношении товаров и услуг, идентичных или однородных заявленным. На указанных сайтах обозначение «ecredit.one» представлено в разном цветовом сочетании, шрифтовом исполнении, при этом свои услуги различные производители предлагают на территории иностранных государств, а не на территории Российской Федерации. На дату подачи заявки коллегия не располагает какими-либо фактическими данными, свидетельствующими о длительности использования, объемах, территориях реализации товаров и услуг и т.п., маркированных обозначением «ecredit.one», которое используется разными независимыми лицами.


Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно выполнено в одну строку и включает следующие простые элементы, смысл которых ясен потребителю и не требует домысливания:

- буква «е» - простая гласная буква;
- слово «credit» - в переводе с английского языка на русский язык означает – кредит, кредитный, кредитовать. См. электронный словарь: <https://translate.google.ru/>;
- «.one» - международная зона, запущенная в 2015 году, домен верхнего уровня (см. электронный словарь: [https://en.wikipedia.org/wiki/.one_\(domain\)](https://en.wikipedia.org/wiki/.one_(domain))); сайты сети Интернет: <https://www.nic.ru/info/domains/all/>; <https://dnar.ru/domains/one>; <https://www.101domain.ru/one.htm>; <https://www.reg.ru/domain/new/zonepedia>, А также Интернет – словари: <https://translate.google.ru/>, [https://translate.academic.ru/ English-russian dictionary of contemporary Economics > credit](https://translate.academic.ru/English-russian%20dictionary%20of%20contemporary%20Economics%20%26gt%20credit)).

Таким образом, заявленное обозначение в силу заложенного в него смысла (кредит, кредитный) не обладает различительной способностью, прямо, без домысливания характеризует заявленные товары 09 класса МКТУ, представляющие собой программы, программное обеспечение для компьютеров, которые могут быть связаны с кредитами, кредитной деятельностью, и сопутствующие им услуги

35 класса МКТУ, связанные с рекламой, продвижением и рынком, услуги 42 класса МКТУ, связанные с программированием, информационными технологиями, то есть указывает на их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в целом состоит из описательных элементов, при этом у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Коллегией также учтено, что в знаке  по международной регистрации № 1469206 (конвенционный приоритет от 29.01.2019 г.), действующем на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, словесный элемент «eCredits» признан неохраняемым элементом.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарных знаков подобных обозначений при условии, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров/услуг в результате его использования и ассоциируется у потребителя со средством индивидуализации товаров/услуг заявителя, а не с описательной характеристикой товаров/услуг.

Вместе с тем, заявитель считает, что заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг. На стадии экспертизы и подачи возражения заявителем были представлены документы в отношении практики ведомства по регистрации различных товарных знаков, а также материалы, свидетельствующие, по его мнению о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Анализ имеющихся в деле документов показал следующее.

Выписка в отношении программы для ЭВМ № 2017613391 «Программа «e-Кредит» [1] содержит обозначение, выполненное буквами другого алфавита, и касается иного объекта интеллектуальной собственности, в связи с чем, не может свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Материалы [3] и [4] представляют собой выписку из ЕГРЮЛ и решение № 3 единственного участника заявителя, которые касаются подтверждения

существования организации заявителя и его права на осуществление предпринимательской деятельности, полномочий участников и каких-либо фактических данных об использовании заявленного обозначения не содержат.

Данные программы Бизнес-форума «FinAuto-2019» [5], материалы [6], диплом [7] содержат иные обозначения, которые отличаются от заявленного обозначения:

«еКредит», **e·CREDIT**, «e-Credit», «е-Кредит». Программа «Fintechstars Innovation Day 2020» [8], сертификат об участии в 6-TH AUTO FINANCE FORUM 2020 [9], распечатки с веб-сайтов [10,11] датированы позже даты подачи заявки.

В связи с чем, указанные материалы не могут быть положены в основу выводов коллегии о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Кроме того, заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемы реализации товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров/услуг, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в журналах, газетах информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением.

Представленные сведения о практике ведомства о регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «one» в силу независимого делопроизводства по каждой заявке, не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Так, примеры товарных знаков [2], помимо элемента «one», содержат и иные индивидуализирующие элементы, влияющие на различительную способность товарных знаков в целом.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 07.02.2021.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2021.