


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 поступившее 07.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 881055, поданное Степановой С.В., г. Нижний Новгород, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  ПРОГРЕВ » с приоритетом от 20.10.2021 по заявке № 2021768724 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.07.2022 за № 881055 в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Софи К.И., г. Сургут (далее – правообладатель).

Согласно возражению и дополнениям к возражению, регистрация товарного знака по свидетельству № 881055 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что обозначение «ПРОГРЕВ» является термином в области деятельности правообладателя, кроме того, данное обозначение используется широким кругом лиц, в связи с чем не

обладает различительной способностью. Кроме того, обозначение «ПРОГРЕВ» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения услуг определенного вида.

В частности, указывается следующее:

- слово «прогрев» является общепринятым термином в сфере маркетинга (digital-маркетинга) и бизнеса в информационной среде, в частности, в сети Интернет, а потому является неохранным в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ. При этом, словесный элемент занимает доминирующее положение в товарном знаке по свидетельству №881055;

- обозначение «прогрев», используемое в digital-маркетинге, означает целенаправленное воздействие на клиентов при прохождении ими каждой из стадий готовности к покупке: от холодной стадии до покупки. Свое значение оно получило благодаря аналогии со стадиями прогревания чего-либо: от холодного до горячего. Прогревы используются на каждом этапе продаж;

- слово «прогрев» широко использовалось разными лицами до даты приоритета товарных знаков правообладателя, что подтверждается результатами поисковой выдачи в сети Интернет;

- отсутствие у словесного элемента различительной способности подтверждается фактом его использования другими лицами в различных продуктах (статьи, реклама, аудиовизуальные произведения), а также подтверждается судебной практикой;

- слово «прогрев» используется в повседневной жизни, а также в среде маркетологов, в частности, в словосочетании «Прогрев аудитории». Данное мнение подтверждается судебной практикой (Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11 октября 2022 года по делу №А43-17276/2022, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2022 года по делу №А43-17276/2022);

- слово «прогрев» может использоваться другими лицами (маркетологами, бизнес-тренерами, коучами, преподавателями, блогерами), при этом каждый из них имеет право свободно использовать данное слово в своих образовательных курсах, тренингах, сценариях, материалах по управлению бизнесом, в документах,

вывесках, в рекламе, СМИ и публикациях в сети Интернет, в том числе, в шапке профиля и названии аккаунта. Слово «прогрев» не расценивается потребителями как необычное или оригинальное, не воспринимается потребителями в качестве соответствующего товарного знака и не ассоциируется с продукцией правообладателя, равно как и не ассоциируется с какими-либо другими организациями.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 881055 недействительным в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Свидетельство на товарный знак № 881055;
2. Скриншот результатов поисковой выдачи по запросу «прогрев»;
3. Скриншот определения Московского городского суда от 01.10.2021 №2И-10361/2021;
4. Скриншот определения Московского городского суда от 15.09.2021 №2И-9309/2021;
5. Скриншот определения Московского городского суда от 09.12.2021 №2И-9309/2021;
6. Скриншот определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.02.2022 №88-5706/2022, 2-1-1969/2021;
7. Скриншот определения Московского городского суда от 02.05.2023 №2И-5134/2023.

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- оспариваемый знак не относится к категории терминов. Согласно словарям, прогрев – это нагреться целиком, согреться как следует. Прогрев – это действие по глаголу прогревать, прогреть, прогреваться, прогреться; состояние по глаголу прогреваться, прогреться. Таким образом, слово «ПРОГРЕВ», во-первых, имеет строго определенное значение (приведено несколько определений), во-вторых, ни одно из

приведенных определений не относится непосредственно к товарам и услугам, для которых охраняется товарный знак;

- обозначение «ПРОГРЕВ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №881055, не утратило различительную способность в связи с использованием различными лицами. К возражению не приложены доказательства широкого использования обозначения «ПРОГРЕВ» иными лицами до даты приоритета товарного знака. Приведенные в материалах возражения скриншоты и ссылки на определения Московского городского суда не свидетельствуют об отсутствии различительной способности у товарного знака. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что спорное обозначение широко используется различными лицами, в том числе, самим лицом, подавшим возражение, для индивидуализации услуг. Однако для того, чтобы обозначение было признано утратившим различительную способность или вошедшим во всеобщее употребление, требуются неопровержимые доказательства того, что такое обозначение воспринималось в качестве такового до даты приоритета товарного знака. Скриншоты поисковой выдачи датированы позже даты приоритета. В возражении также приведены некие скриншоты на статьи в Интернете, однако, из их содержания нельзя установить факт использования слова «ПРОГРЕВ» для индивидуализации услуг, а также установить лицо, которое его использует, и оценить известность потребителю, соответственно, скриншоты не могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства. Кроме того, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует об отсутствии различительной способности данного обозначения. Определения Московского городского суда касаются нарушения исключительных прав на объекты авторского права (некие аудиовизуальные произведения) и не свидетельствуют об использовании иными лицами обозначения «ПРОГРЕВ» с целью индивидуализации предпринимательской деятельности, а равно об известности этого потребителям. Единственным подтверждением служит ссылка лица, подавшего возражение, на судебные акты по делу №А43-17276/2022, однако данное дело также не может рассматриваться в качестве преюдициального, поскольку имеет иной предмет

доказывания, а выводы суда касаются иного товарного знака, поскольку судом рассматривался товарный знак «Изнанка прогрева»;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче данного возражения;

- правообладатель оспариваемого товарного знака работает в сфере проектов в digital среде, разрабатывает корпоративные тренинги для бизнесов, создающих IT-продукты, производящих товары повседневного спроса, или занятых в торговле, сфере услуг, финансовой деятельности, налаживает систему коммуникаций с аудиторией, разбирается в маркетинге влияния, политологии, психологии, работе масс-медиа и социальных сетей. Софи К.И. плотно работает со средствами массовой информации, пишет статьи, колонки, комментарии для порталов и изданий для предпринимателей и экспертов. Только за последние несколько месяцев Софи К.И. готовила комментарии для изданий (Коммерсант. Санкт-Петербург, Lenta.ru, Профиль, Секрет Фирмы, Деловая Репутация, Жажда Бизнеса, Анатомия Бизнеса, Управление сбытом, Expert.RF) и блогов (VC, Texterra, Pressfeed и др.). Кристина Софи лично обучила более 4 тысяч человек, она проводит мастер майнды, открытые лекции, тренинги для B2B и B2G сегментов, интенсивы и хакатоны. Всего в проектах приняли участие 30 тысяч человек из всех регионов России, США и Канады, Австралии, Тайланда, Вьетнама, Эмиратов, Англии, Франции, Германии, Испании, Хорватии, Эстонии, Украины и Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Информация о ее проектах опубликована на официальном сайте - Кристина Софи I Self-made предприниматель (sofikristina.ru).

Правообладателем в обоснование своих доводов были представлены следующие материалы:

8. распечатка информации из сети Интернет;
9. распечатка сертификатов и дипломов;
10. распечатка презентации Софи К.И.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2023, от лица, подавшего возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

11. скриншоты курсов, вебинаров и иных инфопродуктов из сети Интернет.

Корреспонденцией от 13.09.2023 от правообладателя поступили дополнения к отзыву:

- публикации, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Документального подтверждения того, когда именно были размещены публикации на соответствующих сайтах, не приведено. Скриншоты видеозаписей на ресурсе «YouTube» не должны учитываться при оценке охраноспособности рассматриваемого товарного знака. Из справки Интернет-ресурса «YouTube» следует, что на данном сервисе видеоролики могут быть представлены в открытом доступе (видеоролик могут просматривать все пользователи), ограниченном доступе (видеоролик может просматривать только администратор канала и пользователи, которых он выберет), с доступом по ссылке (видеоролик могут просматривать только пользователи, которые знают нужный URL). При этом, настройки доступа могут быть изменены администратором «YouTube» канала в любое время. Указанная на скриншотах дата загрузки видеоролика на сервис «YouTube» лишь подтверждает факт того, что видеоролик был загружен на указанную дату. Вместе с тем, это не подтверждает факт нахождения видеоролика в открытом доступе до даты приоритета. Следует обратить внимание, что под видеороликами отсутствуют какие-либо комментарии, которые были бы размещены до даты приоритета, поэтому указанные под роликом просмотры могли произойти после даты приоритета;

- содержание публикаций на видео хостинге «YouTube» может быть изменено лицом, разместившим их, в любое время, без изменения даты помещения документа в среду. Функционал «YouTube» позволяет изменить дату публикации видео на своём канале «YouTube» и произвести коррекцию содержимого видеороликов (вырезание фрагментов, вставка новых фрагментов) при сохранении даты публикации видеоролика;

- скриншоты публикаций из социальной сети Инстаграм не могут быть признаны надлежащим доказательством, так как невозможно установить достоверность и дату публикации соответствующей информации, так как социальная сеть Инстаграм заблокирована в России.

От лица, подавшего возражение, также поступили дополнительные пояснения от 13.09.2023:

- с целью доказывания отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности лицом, подавшим возражение, представляются дополнительные материалы;

- в силу того, что словесное обозначение «прогрев» использовалась в течение длительного времени в обиходе блогеров, занимающихся продвижением товаров и услуг, специалистов по маркетингу и воспринималось потребителями в качестве наименования определенной услуги (побуждение к покупке) в сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между услугой и тем обозначением, которое используется в качестве ее названия (наименования). Результаты поисковой выдачи в сети Интернет, содержащие информацию о курсах, специализированных статьях, постах и видео в социальных сетях подтверждают применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, применение обозначения длительное время. Специалисты курсов и авторы специализированных статей, постов и видео в социальных сетях имеют большое количество подписчиков, просмотров и комментариев, что позволяет сделать вывод о наличии широкого круга потребителей;

- ссылка правообладателя на значения слова «Прогрев» в толковых словарях несостоятельна, так как очевидно, что потребитель определенного вида услуг не воспринимает это слово в значении, которое указано в словарях, и ему не требуется домысливать;

- спорный товарный знак представляет собой обозначение, являющееся общепринятым термином и воспринимается конкретной адресной группой потребителей в конкретном необщепытовом, специализированном значении;

- в сфере маркетинга изданы научная статья М.Е. Долда «Формирование методики запуска нового продукта в социальной сети «Инстаграм» 2020 г., где среди методик описывается прогрев, книга О. Сабылинской «Из бюджета только кот. Книга о продвижении и прогревах в социальных сетях» 2022 г. Указанная книга поступила в

доступ пользователей в январе 2022 г. С учетом того, что на написание и издание книги очевидно требуется больше, чем 3 месяца (время, прошедшее с момента подачи заявки на спорный товарный знак), автор книги работал над ее содержанием задолго до даты приоритета спорного товарного знака;

- статьи, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также содержат образовательную информацию о прогревах в сфере маркетинга и управления бизнесом. Указанные статьи размещены до даты приоритета спорного товарного знака, что свидетельствует о том, что термин был в обиходе на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, приведенная специализированная литература подтверждает употребление словесного обозначения «Прогрев» в однозначном контексте специалистами в сфере маркетинга и управления бизнесом, используется для наименования строго определенного понятия - целенаправленного взаимодействия с аудиторией, чтобы вызвать интерес и доверие к продукту и побудить к покупке;

- скриншоты страниц интернет-ресурса «YouTube», содержащие видеоролики с информацией о прогревах, признаются достаточными доказательствами. Данный вывод подтверждается судебной практикой, в частности решениями Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2023 г. по делу № СИП-222/2023, от 29.08.2023 г. по делу № СИП-125/2023;

- видеоролики опубликованы до даты приоритета спорного товарного знака. Дата публикации видеоролика на видеохостинге «YouTube» автоматически добавляется при его размещении в сети Интернет. Данные видеоролики находятся в открытом доступе и имеют большое количество просмотров (до 25 тыс. просмотров). Следовательно, принципиальная возможность ознакомиться с видеороликом была у любого лица. Довод правообладателя о возможности изменения даты опубликования ролика носит гипотетический характер;

- представленные в отзыве доказательства не свидетельствуют о том, что правообладатель является лицом, который ввел в обиход обозначение «прогрев» для обозначения уникальных, оказываемых только правообладателем услуг. Более того, факт активной деятельности индивидуального предпринимателя Софи К.И. в области

предоставления услуг по «обучению прогревам», очевидно, не может обеспечивать данному лицу привилегированное положение на рынке и давать ему преимущественное право использования спорного товарного знака по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.

С дополнениями к возражению были представлены следующие материалы:

12. Долда М. Е. Формирование методики запуска нового продукта в социальной сети «Инстаграм»;

13. Скриншоты сайтов «ЛитРес» и «Читай-город», где размещена книга Сабылинской О. «Из бюджета только кот. Книга о продвижении и прогревах в социальных сетях»;

14. Скриншоты Интернет-ресурсов (статей, курсов).

Корреспонденцией от 09.10.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению:

- вопрос об отнесении слова «ПРОГРЕВ» к терминам должен рассматриваться не только с учетом наличия его в словаре, но также использования данного слова в специализированной литературе и употребления специалистами в сфере маркетинга и управления бизнесом с частотой, достаточной для признания его общепринятым термином. Само по себе наличие в одном каком-то отдельном словаре конкретного слова не означает, что это слово воспринимается конкретной адресной группой потребителей в конкретном необщепытовом, специализированном значении – как термин. Информационное поле подвергается постоянным изменениям особенно сейчас, когда информационные технологии достигли такого уровня развития, которое не позволяет успевать должным образом закреплять информацию в таких справочниках как словарь. Вместо этого с учетом специфики рассматриваемой сферы специалисты приводят определения слова «Прогрев» в статьях-постах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, некоторыми специалистами издана специализированная литература (книга и статья в научном журнале), которую лицо, подавшее возражение, ранее приобщало к материалам дела;

- приведенная статья М.Е. Долда «Формирование методики запуска нового продукта в социальной сети Инстаграм» издана в журнале «Вестник факультета

управления СПбГЭУ». Учредителем журнала является Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Журнал, зарегистрирован как средство массовой информации сетевого распространения в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 68585) Международный стандартный номер сериального издания ISSN 2541-951X. В 2020 году было издано два выпуска № 7 (7 ст.) и № 8 (10 ст.). С 2023 года периодичность издания составляет 4 номера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). Кроме того, в сфере digital-маркетинга издано учебное пособие ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (2022 г.), в котором слово «Прогрев» используется в том же значении, в котором оно воспринимается и другими специалистами данной сферы;

- в подтверждение широкой известности среди российских потребителей слова «ПРОГРЕВ» лицо, подавшее возражение, приводит данные, размещенные на Интернет-ресурсе «Яндекс подбор слов» (wordstat.yandex.ru), которые свидетельствуют о том, что слово «ПРОГРЕВ» применительно к digital-маркетингу имеет распространенное смысловое значение, что отражается количеством запросов.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

15. Скриншоты журнала «Вестник факультета управления СПбГЭУ» на сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru и сайта Санкт-Петербургского государственного экономического университета;

16. Страницы 1, 64 Учебного пособия ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (всего страниц 115 в Учебном пособии);

17. Скриншоты статей, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по digital-маркетингу;

18. Скриншоты статистики с сайта «Яндекс подбор слов» (wordstat.yandex.ru).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.


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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в сфере предоставления маркетинговых услуг и дополнительного образования в сфере маркетинга в Интернете. Для целей перечисления и описания своих маркетинговых услуг лицо, подавшее возражение, использовало словосочетания «Изнанка прогревов» и «Нешаблонные прогревы». Правообладатель обратился к лицу, подавшему возражение, с иском о нарушении исключительных прав на оспариваемый знак. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №881055 препятствует Степановой С.В. в продолжении осуществления ее деятельности, а именно – в реализации своих маркетинговых и образовательных услуг с использованием слова «ПРОГРЕВ», а также продвижении своих услуг с использованием данного слова, поскольку такое использование может быть признано нарушением исключительного права Софи К.И. на товарный знак по свидетельству № 881055. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что обозначение «ПРОГРЕВ» является термином, используется различными лицами в своей деятельности, а также вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №881055.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «ПРОГРЕВ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде стилизованного изображения пламени. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак представляет собой термин для услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Термин – это слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике либо искусстве (см. там же – Большой Энциклопедический словарь).

Термин - это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу N СИП-31/2015, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 02.02.2017 по делу N СИП-472/2016 и от 22.12.2017 по делу N СИП-310/2017, от 04.09.2020 по делу N СИП-750/2019.

При рассмотрении соответствующего довода возражения коллегия обратилась к словарям, в том числе, представленным правообладателем, анализ которых показал следующие значения слова «прогрев»:

- это нагреться целиком, согреться как следует (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992);

- действие по глаголу прогревать, прогреть, прогреваться, прогреться; состояние по глаголу прогреваться, прогреться (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000).

Следует отметить, что с учетом приведенных значений слова «прогрев» его нельзя признать термином для оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, относящимся к услугам посредническим, услугам информационно-справочным, предоставляемым коммерческим потребителям, услугам в области бухгалтерского учета, услуги по прокату торгового и офисного оборудования, услугам конторским и секретарским, услугам кадровым, услугам по исследованию рынка и общественного мнения,

услугам информационно-справочным, а также услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области воспитания и образования, услуги по организации деловых мероприятий, услуги культурно-просветительских и зрелищных учреждений, организация досуга и обеспечение условий для досуга и развлечений, услуги по организации спортивных мероприятий, услуги, связанные с игорным бизнесом, услуги по прокату и предоставлению различной продукции и оборудования, услуги в области фотографии, услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных], услуги информационные.

Вместе с тем, в возражении указывается, что слово «прогрев» означает цепочку стимулирующих действий, ведущих покупателя к покупке того или иного товара, это целенаправленное воздействие на клиента при прохождении ими каждой из стадий готовности к покупке: от холодной стадии до покупки.

Однако, следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют ссылки на какие-либо терминологические словари или специализированные справочники, которые были бы предназначены непосредственно для определенных сфер профессиональной деятельности и относились бы к соответствующим определенным отраслям оказания конкретных услуг 35 и 41 классов МКТУ и содержали бы словесный элемент оспариваемого знака «ПРОГРЕВ». Представленные с возражением многочисленные ссылки из сети Интернет, видео на канале «Youtube» не являются словарно-справочными источниками информации, в результате анализа которых коллегия могла бы прийти к обоснованному выводу о терминологическом характере данного словесного элемента. Использование обозначения «прогрев» в данных материалах является жаргонным, общебытовым и отражает частное мнение лиц, составляющих данные статьи, публикации, видео, при этом, мнения специалистов о том, что слово «прогрев» является лексической единицей, характерной для языка конкретной области оспариваемых услуг, не представлено.

Более того, большая часть ссылок либо вообще не содержит конкретного определения слова «прогрев» либо содержит понятия, отличающиеся от слова

«прогрев», составляющего оспариваемый знак. Так, в ссылках раскрываются¹ понятия «прогрев клиентов», «прогрев аудитории», «прогреть аудиторию перед продажей», «прогрев аккаунтов», «прогревать», «прогрев-продажа» и т.д.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на статью в Вестнике факультета управления СПбГУ (Долда М.Е. «Формирование методики запуска нового продукта в социальной сети «Инстаграм»»), то данная статья отражает авторскую точку зрения и не свидетельствует о вхождении слова «прогрев» в терминологический фонд.

Материалы² выходят за дату приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не могут быть положены в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют ссылки на терминологические словари и специализированную литературу, в которых бы указывалось на терминологический характер слова «прогрев» применительно к оспариваемым услугам. Материалов, отражающих мнение специалистов соответствующих областей услуг 35 и 41 классов МКТУ, не представлено.

Таким образом, представленные с возражением документы не позволяют квалифицировать элемент «ПРОГРЕВ» оспариваемого товарного знака в качестве термина.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на то, что словесный элемент «ПРОГРЕВ» оспариваемого товарного знака не обладает различительной способностью ввиду его использования различными лицами в своей коммерческой деятельности.

¹ См., например, <https://iq-adv.ru/blog/ot-posetitelya-do-advokata-brenda-kak-progrevat-klienta-v-internete>, <https://www.comagic.ru/blog/article-progrevali-auditorii-kogda-on-nuzhen-i-kak-postroit-iskhodya-iz-temperatury-lida/>, <https://vc.ru/marketing/108968-arbitrazh-trafika-v-facebook-progrevali-akkauntov-cherez-zapusk-lokalnoy-lid-formy>, <https://vc.ru/marketing/169108-davno-pora-7-problem-kotorye-meshayut-ekspertu-zapustit-onlayn-kurs>, <https://vk.com/@-190749414-progrevali-auditorii-na-osnove-vyyavlenykh-potrebnoyey>, <https://teletype.in/@nobsmm/-wHsAJdIJ>; <https://vk.com/@firsanovteam-chto-takoe-progrevali-auditorii-i-zachem-ee-gret>, <https://r-broker.ru/blog/keysy/kak-my-progrevali-auditoriyu-s-pomoshchyu-facebook-ads-pered-zapuskom-onlayn-kursa/>, <https://dzen.ru/media/id/5eb0107f71749a0a4d1ca541/kak-prodat-cherez-blog-v-instagram-tolko-pri-pomosci-kontenta-5eeba17cade6627f4d1d8dd6>, <https://d-sant.com/blog-dsant/fundamentalnye-printsiy-reklamy-v-facebook/>

² книга Сабылинской О. «Из бюджета только кот. Книга о продвижении и прогревах в Инстаграме», издательство «Аст», год издания 2022, <https://skorodumova.org/>, <https://s1.sliwbl.com/threads/zhenja-starilova-ehsli-gasanova-vorkshop-po-progrevam-i-zapuskam-v-instagram-2021.139224/>

В рамках соответствующего довода возражения надлежало доказать активное, длительное и интенсивное использование обозначения «ПРОГРЕВ» в качестве средства индивидуализации услуг различными, не связанными друг с другом лицами, в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака. При этом, предоставление соответствующих услуг должно осуществляться на возмездной основе.

Вместе с тем, большинство представленных материалов, статей, публикаций и видеороликов имеют лишь информационный характер и не содержат сведений об оказании конкретных услуг под обозначением «прогрев».

Скриншоты поисковой выдачи в сети Интернет по запросу «прогрев» не содержат распечаток соответствующих ссылок с тем, что бы можно было оценить их содержание.

Ссылка в сети Интернет, на которых основывает свои доводы лицо, подавшее возражение, не открывается³. Ссылка⁴ не датирована, следовательно, содержащуюся в ней информацию невозможно соотносить с датой приоритета оспариваемого знака.

Дополнения к возражению, представленные на заседании коллегии от 08.08.2023, содержат qr-код на страницы в сети «Инстаграм», при этом, распечаток данных страниц не представлено. Обращение к qr-коду, представленному в соответствующей корреспонденции, показало, что страницы, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, закрыты к просмотру.

Определения Московского городского суда, приведенные в возражении, касаются нарушения исключительных прав на объекты авторского права и не свидетельствуют об использовании обозначения «прогрев» с целью индивидуализации предпринимательской деятельности.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11 октября 2022 года по делу № А43-17276/2022, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2022 года по делу №А43-17276/2022. Вместе с тем, в указанных судебных актах анализируется

³ <https://e7.elitekurs.com/product/avantina-agency-kurs-praktikum-po-progrevan-anastasiya-havalkina>

⁴ https://lp.izibizi.me/warm_v1_540

нарушение прав на оспариваемый товарный знак, то есть имеют иной предмет доказывания. Более того, в судебном акте указывается на слабую различительную способность обозначения «Прогрев» виду его использования различными лицами, но не указано, какими именно лицами данное обозначением использовалось и в течение какого времени.

Следует отметить, что незначительная часть материалов содержат предложения к продаже образовательных курсов, вместе с тем, они содержат иное наименование, не имеющее отношение к оспариваемому знаку – «как приручить сторис»⁵ и т.д.

Отдельные материалы, представленные с возражением, содержат ссылки на образовательные курсы под названием «пошаговый прогрев в сторис», «прогрев без кейсов», «продукты прогревы продажи» и т.д.⁶ Однако, из представленных ссылок не представляется возможным оценить объемы оказания образовательных услуг, интенсивность и длительность их оказания. В материалах возражения отсутствуют документы, которые бы подтверждали значительное количество реализованных услуг, а также временной период, когда они предоставлялись. Следует отметить, что представленные ссылки относятся к 2021 году, то есть к периоду лишь незначительно предшествующему дате приоритета товарного знака по свидетельству №881055. Более того, ссылка⁷ не содержит указание на лицо, предоставляющее обучающие курсы, а также не ясно само содержание данного курса.

Таким образом, указанных фактов использования обозначения «прогрев» в составе наименования курсов недостаточно для установления ассоциативных связей, которые могли возникнуть у потребителей в связи с обозначением «ПРОГРЕВ» в отношении оспариваемых услуг.

С учетом вышеизложенного, коллегия усматривает, что материалов возражения недостаточно для вывода о том, что обозначение «прогрев» активно и

⁵ <https://www.instagram.com/p/CFJZSXKKqCA/?IGSHID=MxRIODBiNWFIZA==>

⁶ <https://s1.sliwbl.com/threads/poshagovjy-progre-v-storis-2021.84223/>, <https://s1.sliwbl.com/threads/sergej-zagorodnikov-progre-bez-kejsov-2021.102010/>

⁷ <https://s1.sliwbl.com/threads/poshagovjy-progre-v-storis-2021.84223/>

интенсивно использовалось различными лицами в период до даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем утратило свою различительную способность. Следовательно, соответствующий довод лица, подавшего возражение, о регистрации оспариваемого товарного знака в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью, следует признать недоказанным.

Согласно возражению, оспариваемый знак вошел во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на документы, которые были проанализированы выше по тексту заключения. Так, в частности, указывалось на информационный характер большинства представленных материалов. Возражением содержит лишь незначительное количество ссылок в сети Интернет с обучающими курсами, однако, указанное количество информации является недостаточным для того, чтобы оценить объемы оказания соответствующих услуг, географию их распространения, длительность введения их в гражданский оборот, а также, чтобы оценить мнение производителей в области оказания оспариваемых услуг об обозначении «прогрев». Из представленных материалов следует, что использование обозначение «прогрев» при оказании образовательных услуг носит общебытовой, жаргонный характер. Использование данного слова в качестве специализированной лексики в области оспариваемых услуг не доказано. Кроме того, материалами возражения никак не отражено мнение потребителей и специалистов услуг 35 и 41 классов МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации. Ссылка о количестве запросов в сети Интернет слова «прогрев» (18) никак не преодолевает сделанных выше выводов. В связи с изложенным, соответствующий довод лица, подавшего возражение, следует признать неубедительным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание документы о фактической деятельности правообладателя (8-10).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №881055.