

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Седых Е.Н., Воронежская обл., г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768093 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Веб-архив.ру» по заявке №2019768093, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов:

- «Веб» от англ. языка «Web» - сеть, всемирная паутина (см. например: Англо-русский современный словарь (электронная версия)) указывает на свойства услуг;
- «архив» - учреждение или его часть, хранящая документы; совокупность документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений, предприятий и

отдельных лиц (см. например: Современная энциклопедия (электронная версия)), представляет собой видовое наименование организации, характеризующее определенную сферу его деятельности;

- буквы «ру» транслитерация «RU» - являются доменом адреса сервера, обозначающего принадлежность к России (А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 7-е изд. "Питер", С-ПЕТ., 2002, с.549).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, «веб-архив» это термин, который прочно вошел в обиход. Обратившись к открытым источникам (поисковая система Яндекс выдает более 14 млн. результатов на данный запрос, в числе которых различные организации (см. например: web-arhive.ru; web-archiv.ru; web.archive.org.ru; webarchiveorg.ru и др.), которые также используют данный элемент, для обозначения услуг однородных заявленным), можно найти массу информации, а также четкое значение термина «веб-архив»: - это бесплатная платформа, где собраны все сайты, созданные когда-либо, и на которые не наложен запрет для их сохранения; специализированный сайт, который предназначен для сбора информации о различных интернет-ресурсах. Робот осуществляет сохранение копии проектов в автоматическом и ручном режиме, все зависит лишь от площадки и системы сбора данных.

Вместе с тем, «Веб-архив» — это проект web.archive.org, на котором хранятся разные версии всех сайтов с момента их создания при условии, что нет запрета на сохранение ресурса. Благодаря наличию сохраненных копий в веб-архиве, доступно восстановление сайта даже при отсутствии резервной копии, где «web.archive.org» (Архив Интернета) – это некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско.

Учитывая данную информацию, регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на имя заявителя, а именно Седых Е.Н., квалифицирована экспертизой как способная ввести потребителя в заблуждение относительно источника оказания услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных заявителем сведений экспертиза сообщает, что зарегистрированное на него доменное имя «WEB-ARHIV.RU» является отличным от заявленного обозначения, а кроме того, отсутствуют серьезные ограничения при

регистрации доменных имен, ответственность за последствия их регистрации и использование ложится на администратора домена.

Наличие на имя заявителя регистрации на программный комплекс «Веб-архив.ру» не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания.

Представленных заявителем сведений из сети Интернет недостаточно, для признания того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки, как обозначение услуг именно заявителя.

В поступившем возражении от 19.01.2021 и дополнениях к ним от 30.03.2021, 12.04.2021 заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- заявитель представил значительное количество доказательств, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в силу широкого использования сервиса, маркированного обозначением «Веб-архив.ру» на всей территории Российской Федерации:

1. Сведения о регистрации на имя заявителя одноименного домена web-arhive.ru в 2016 году и функционирования на нем сайта <https://web-arhive.ru> обеспечивающего доступ к архивным копиям с использованием заявленного обозначения «Веб-архив.ру», которые возможно проверить путем осмотра архивных копий страниц за 2016-2019 годы с использованием сервиса <https://web-arhive.ru> или <https://web.archive.org>;

2. Сведения о многочисленных судебных актах (решения арбитражных судов, постановления Суда по интеллектуальным правам) по делам, возбужденным до даты подачи заявки и в которых сторонами и судьями использовался указанных сервис Веб-архив.ру для подтверждения обстоятельств, имеющих значение для дела;

3. Доказательства упоминания сервиса Веб-архив.ру в сети Интернет на различных сайтах и участие в выставках(форумах);

4. Доказательства узнаваемости и популярности обозначения Веб-архив.ру на территории России в связи с поиском и использованием данного сервиса по данным аналитических сервисов Яндекса;

5. Распечатки из систем Яндекс.Метрика и Яндекс.Вебмастер, демонстрирующие популярность, информированности потребителя о заявленном обозначении, охват аудитории сервиса, маркируемого обозначением Веб-архив.ру


- начиная с 2016 года, заявитель под обозначением «Веб-архив.ру» оказывал/оказывает безвозмездные услуги по формированию, обработке и передаче запросов на предоставление информации о внешнем виде и содержании страниц в сети Интернет по состоянию на определенную дату в прошлом;

- существует значительное количество примеров регистраций товарных знаков для оказания безвозмездных услуг (например, связанных с благотворительной деятельностью);

- одновременное существование нескольких интернет-сервисов, решающих похожие задачи, а равно само по себе обстоятельство, существования <https://web.archive.org>, (Уэйбэк Машин) с 1996, а web-arhive.ru (Веб-архив.ру архивные копии сайтов) - с 2016, не умаляют право владельца последнего на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, с учетом приобретения им различительной способности на территории России до даты подачи заявки;

- указанные сервисы ориентированы на разную аудиторию, в частности в силу использования разных доменных зон (COM и RU) и разного языка (английский и русский), потребителя не путают их, так как сервис заявителя web-arhive.ru ориентирован на русскоязычную аудиторию и используется преимущественно на территории Российской Федерации, благодаря чему словесное обозначение «Веб-архив.ру» обрело на данной территории различительную способность, что подтверждается сведениями аналитического сервиса Яндекс.Метрика;

- таким образом, отсутствуют доказательства реальной угрозы введения потребителя в заблуждение заявленным обозначением, поскольку также отсутствуют доказательства регистрации схожего товарного знака в отношении сервиса <https://web.archive.org>;

- некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско, оказывает аналогичные услуги под логотипом “”, который отличается от заявленного обозначения по фонетике и написанию;

- в заявленном обозначении имеется ярко выраженный национальный акцент в виде обозначения доменной зоны ««РУ» (.ru — национальный домен верхнего уровня для России), который однозначно идентифицирует связь заявленного обозначения с услугами, предоставляемыми российским сервисом (лицом, компанией);

- учитывая изложенное, нет оснований полагать, что услуги сервиса, маркируемого заявленным обозначением «Веб-архив.ru» оказываются вышеуказанной американской компанией, в особенности это касается потребителей, которые ранее пользовались услугами американского сервиса «WAYBACKMACHINE»;

- тот факт, что «.ru» является неохраемым элементом не исключает возможность заявителя ссылаться на вышеуказанные обстоятельства при оценке восприятия потребителями заявленного обозначения в целом, поскольку данный элемент является неотъемлемой частью товарного знака и в такой комбинации заявленное словесное обозначение обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019768093 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

На стадии экспертизы и с возражением заявителем были представлены следующие документы:

1. Распечатка интернет-страницы с лицензионным соглашением за 2016 год.
2. Распечатка интернет-страницы с лицензионным соглашением за 2019 год.
3. Запрос ООО ФБП ГАРДИУМ.
4. Ответ на запрос ООО ФБП ГАРДИУМ.
5. Платежное поручение об оплате ответа на запрос ООО ФБП ГАРДИУМ.
6. Ответ на запрос ООО Галифанов Мальков и партнеры.
7. Платежное поручение об оплате ответа на запрос ООО Галифанов Мальков и партнеры.
8. Запрос ООО САФАРИ.
9. Счет на оплату ответна на запрос ООО САФАРИ.
10. Платежное поручение об оплате ответа на запрос ООО САФАРИ.
11. Запрос мирового судьи Кировского судебного района г.Новосибирск.
12. Ответ на запрос УФАС по Пермскому краю.

13. Запрос в ООО «ОЛЛВРН.РУ».
14. Ответ ООО «ОЛЛВРН.РУ».
15. Ответ Рошин патентный поверенный.
16. Ответ Дынник юрист ГК ЭФКО.
17. Ответ Кудаков патентный поверенный.
18. Ответ Николай Ращупкин - юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры».
19. Ответ Дудченко Юрий Сергеевич - юрист по серийной защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
20. Справка о праве администрирования доменного имени.
21. Информация по использованию сервиса в качестве доказательств судами.
22. Примеры упоминаний пользователями сервиса «Веб-архив.ру» и СМИ.
23. Статистические данные Яндекс.Вордстат (Yandex WordStat).
24. Статистические данные Яндекс.Метрика.
25. Статистические данные Яндекс.Вебмастер.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2019) поступления заявки №2019768093 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное обозначение по заявке №2019768093 представляет собой словесное обозначение «Веб-архив.ру», содержащее два словесных элемента «Веб» и «архив», выполненные буквами русского алфавита через дефис, а также элемент «.ру», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ «хранение данных в электронном виде, информация об архивном хранении данных».

Анализ заявленного обозначения показал, что он включает в свой состав словесные и буквенные элементы, имеющие следующие значения.

Словесный элемент «Веб» от англ. языка «Web» - сеть, всемирная паутина (см. например: Англо-русский современный словарь (электронная версия)) указывает на свойства услуг. Словесный элемент «архив» - учреждение или его часть, хранящая документы; совокупность документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений, предприятий и отдельных лиц (см. например: Современная энциклопедия (электронная версия)) является видовым наименованием организации, характеризующим определенную сферу его деятельности. Буквы «ру» транслитерация «RU» являются доменом адреса сервера, обозначающего принадлежность к России (А. Левин, Самоучитель работы на компьютере, 7-е изд. "Питер", С-ПЕТ., 2002, с.549).



Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, состоящее из неохраноспособных элементов, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Согласно представленным материалам (1-25) заявитель ведет свою деятельность по обеспечению доступа к архивным копиям на сайте <https://www.web-arhive.ru/> (русский вариант вебархива). На имя заявителя зарегистрировано доменное имя web-arhive.ru (20). При наборе в поисковой строке сети Интернет обозначения «Веб-архив.ру» идет отсылка к сайту <https://www.web-arhive.ru/>.

Вместе с тем коллегия отмечает, что доказательства различительной способности должны подтверждаться в отношении того обозначения, которое заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. В этой связи коллегией не могут быть приняты во внимание документы, в которых словесные элементы, используемые в качестве доменного имени и названия сайта, выполнены в латинице, поскольку они не относятся к заявленному обозначению, выполненному буквами русского языка.

Коллегией также не обнаружен сайт, маркированный обозначением «Веб-архив.ру», и не представлено каких-либо сведений о его существовании или регистрации, поэтому нельзя сделать вывод о том, что какие-либо услуги, оказывались заявителем под заявленным обозначением. Из представленных документов невозможно также установить, что услуги по поиску архивных копий сайтов оказывались самим заявителем.

Кроме того, документы заявителя не свидетельствуют об осуществлении деятельности под обозначением «Веб-архив.ру», не представлены объемы оказанных услуг на территории Российской Федерации, территория реализации услуг, длительность и регулярность использования данного обозначения, нет объемов затрат на рекламу, а также сведений об информированности потребителя об оказываемых услугах.

Ввиду отсутствия вышеуказанных документов, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при восприятии заявленного обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, сопровождаемые обозначением «Веб-архив.ру», с заявителем.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность на территории Российской Федерации, следовательно, заявленное обозначение по заявке №2019768093 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При обращении к материалам (1-19) коллегией было установлено, что заявитель до даты приоритета заявки №2019768093 использовал программный комплекс «Веб-архив.ру», правообладателем которого он является на основании Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ №2016616556 от 15.06.2016. Программный комплекс «Веб-архив.ру» предназначен для доступа к архивным копиям страниц (сайтов) в сети Интернет, хранящимся в Архиве Интернета, в том числе текста, фотоизображений, графических изображений, размещенных на страницах сайтов. Архивной копией является копия страницы в сети интернет в состоянии на определенную дату в прошлом.

Архив Интернета (англ. Internet Archive) — некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом. Архив собирает копии веб-страниц (интернет-страниц), графические материалы, видео- и аудиозаписи и программное обеспечение. Архив обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. Декларируемой целью Архива является сохранение культурно-исторических ценностей цивилизации в эпоху интернет-технологий, создание и поддержка электронной библиотеки. По состоянию на август 2018 года размер Архива составил 30 петабайт, а количество архивных копий веб-страниц - 334 млрд. Основной сервер Архива расположен в Сан-Франциско. С 2007 года Архив имеет юридический статус библиотеки. Архив позволяет получить копию интернет-страницы в том виде, в котором она существовала на дату ее архивирования. Архивирование страниц осуществляется в автоматическом режиме, при помощи специальных программных средств таким образом, чтобы любой пользователь, имеющий интернет-соединение, в дальнейшем мог удаленно при помощи браузера найти и открыть архивную копию страницы, хранящуюся в Архиве Интернет.

Учитывая имеющуюся информацию у потребителя при использовании обозначения «Веб-архив.ру», который доступен по адресу <https://web-arhive.ru/>, будут возникать ассоциации с американской компанией, использующей сайты <https://webarchiveorg.ru/>, [web.archive.org](http://web.archive.org), и оказывающей аналогичные услуги по предоставлению архивных данных.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно источника оказания услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2020.**