

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Онлайн патент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727114, при этом установила следующее.

Заявка №2019727114 на регистрацию комбинированного обозначения



« » была подана на имя заявителя 06.06.2019 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.10.2020 о государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2019727114 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) с исключением из правовой охраны словесных элементов «ONLINE PATENT». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «ONLINE PATENT» (где: ONLINE - осуществляемый в режиме реального времени через Интернет; предоставляющий услуги через Интернет (См. Англо-русского словаря общей лексики Lingvo Universal" ABBYY Lingvo). PATENT - патент - это документ, удостоверяющий какие-либо права, полномочия и т.п.; свидетельство на право продажи чего-либо или занятия чем-либо, приносящим доход (см.<http://lingvo.yandex.ru>, "Словарь русского языка", М., "Русский язык" ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ, 1999, том 3, стр.31) указывают на свойства и назначение заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, не соответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения является транслитерацией охраняемых средств индивидуализации заявителя (товарного знака и фирменного наименования) и воспроизводит средство адресации в Интернете (доменное имя), права на которые возникли ранее даты приоритета заявленного обозначения;

- словосочетание «ONLINE PATENT», не является устоявшимся и лексическое значения словосочетания отсутствует в словарно-справочной литературе, в том числе в сети Интернет, следовательно, является фантазийным;

- факт, что экспертизой не приведены примеры использования заявленного обозначения третьими лицами в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ свидетельствует о том, что на сегодняшний день обозначение «ONLINE PATENT» используется только заявителем и не используется другими субъектами, ведущими аналогичную хозяйственную деятельность, то есть необходимости в его использовании в сфере деятельности заявителя другими лицами

нет;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность;

- компания Онлайн Патент - технологический лидер российского рынка защиты и управления интеллектуальной собственностью. Компания ведет активную экономическую деятельность под своим фирменным наименованием. Среди крупнейших пользователей системы - ООО «Хэдхантер», X5 Retail Group, ПАО «СОГАЗ», ПАО «Аэрофлот», АО «Перекресток», АО «Национальный Реестр интеллектуальной собственности», ООО «Мэйл.Ру»;

- в настоящее время система «Онлайн Патент» объединяет уже более 45000 пользователей из России, Китая, Европейского Союза, Гонконга, США и других стран мира. Крупнейшие партнеры - Альфа Банк, СПС «Гарант», Координационный центр национального домена сети Интернет, Mail.Ru, S7 Profi и другие;

- на базе платформы «Онлайн Патент» были разработаны специальные сервисы, позволяющие осуществлять полный комплекс услуг, связанных с получением защиты для объектов интеллектуальной собственности;

- в 2015 году компанию «Онлайн патент» выбрали для сотрудничества крупные ИТ- компании (см. публикацию в FORBES), а также ООО «ОНЛАЙН ПАТЕНТ» входит в 100 полезных российских сервисов для стартапов;

- заявитель участвует в Международной ассоциации по товарным знакам Европейского союза (European Communities Trade Mark Association (ECTA)) и является резидентом Фонда «Сколково» (кластер информационных технологий);

- заявитель регулярно участвует в международных отраслевых конференциях и выставках в качестве экспонента, а представители компании - в качестве спикеров и ведущих мастер-классов с включением в основную деловую программу мероприятий;

- затраты на изготовление брендированной продукции с логотипом и наименование Online Patent для посетителей выставок за период с сентября 2018 года по июнь 2020 г. (буклеты, лифлеты, листовки, блокноты, ручки, сувениры) составили 984 587 руб. 00 коп. и выпуском более 20 тысяч экземпляров продукции;

- ООО «Онлайн патент» приняло участие в качестве экспонента в Десятой международной промышленной выставке ИННОПРОМ и 9-11 июля в деловой программе второго Глобального саммита производства и индустриализации GMIS в составе делегации РЭЦ (Российского экспортного центра), г. Екатеринбург. Главным событием ИННОПРОМа-2019 стало посещение выставки Президентом РФ Владимиром Путиным. На 50 тысячах квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 экспонентов из 22 стран;

- компания заявителя сотрудничает с различными образовательными учреждениями, в том числе с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова (МГУ), Российской академией интеллектуальной собственности (РГАИС);

- известность обозначения «ONLINE PATENT» подтверждают статьи в электронных СМИ о компании ООО «ОНЛАЙН ПАТЕНТ»;

- услуги, оказанные ООО «ОНЛАЙН ПАТЕНТ» в рамках предоставленных на ознакомление документов, охватывают все заявленные позиции классов МКТУ, а именно товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, с признанием словесного обозначения «ONLINE PATENT» охраняемым элементом товарного знака.

Заседания коллегий 02.04.2021, 12.05.2021 были перенесены по просьбе заявителя в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов, доказывающих различительную способность словесных элементов «ONLINE PATENT».

Путем электронной почты, 14.04.2021, 24.04.2021 заявителем представлены материалы:

1. Копия устава и выписки из ЕГЮРЛ;
2. Договоры с пользователями системы «Онлайн Патент», среди них ООО

«Хэдхантер», X5 Retail Group, ПАО «СОГАЗ», ПАО «Аэрофлот», АО «Перекресток», АО «Национальный реестр интеллектуальной собственности», ООО «Мэйл.Ру»;

3. Договор с ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» на покупку базы данных;
4. Копии свидетельств о регистрации компанией ООО «Онлайн Патент» программ ЭВМ, изобретений и справку с RU-CENTER;
5. Договоры с клиентами.

Путем электронной почты, 24.04.2021 заявителем представлены электронные материалы формата ZIP (6).

На заседании коллегии от 12.05.2021 заявителем представлены копии сайта web.archive.org и просьба о регистрации обозначения по заявке №2019727114 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»;*

35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных: информация деловая: обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками»;*

41 класса МКТУ *«ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная»;*

42 класса МКТУ *«исследования научно-технические в области патентного картирования; консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание*

и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]»;

45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности».

На заседании коллегии от 26.05.2021 заявителем представлены сведения Google Реклама о просмотрах объявлений (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (06.06.2019) заявки № 2019727114 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, 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.



Заявленное обозначение « » по заявке №2019727114 является комбинированным, включает в свой состав стилизованное изображение щита и словесные элементы «ONLINE PATENT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правой охраны товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»;*

35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных: информация деловая: обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через*

веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками»;

41 класса МКТУ «ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная»;

42 класса МКТУ «исследования научно-технические в области патентного картирования; консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]»;

45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности».

Решением Роспатента от 31.10.2020 оспаривается в части отказа в предоставлении словесным элементам «ONLINE PATENT» самостоятельной правовой охраны.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Слова «ONLINE PATENT», как правомерно указано экспертизой, имеют значения: «ONLINE» - осуществляемый в режиме реального времени через

Интернет; предоставляющий услуги через Интернет (См. Англо-русского словаря общей лексики Lingvo Universal" ABBYY Lingvo), «PATENT» - патент - это документ, удостоверяющий какие-либо права, полномочия и т.п.; свидетельство на право продажи чего-либо или занятия чем-либо, приносящим доход (см.<http://lingvo.yandex.ru>, "Словарь русского языка", М., "Русский язык" ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ, 1999, том 3, стр.31)

Таким образом, с учетом приведенных выше значений установлено, что словесные элементы «ONLINE PATENT» способно восприниматься потребителям как указание на услугу в сфере деятельности связанной с интеллектуальной собственностью и способ ее оказания (посредством сети Интернет).

Учитывая тот факт, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается по отношению к товарам 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»*, которые могут быть связаны с объектами интеллектуальной деятельности (программы ЭВМ), услугам 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных: информация деловая: обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками»*, которые могут оказываться в отношении объектов интеллектуальной собственности, услугам 41 класса МКТУ *«ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная»*, которые могут оказываться как образовательные услуги в сфере интеллектуальной собственности, услугам 42 класса МКТУ *«исследования научно-технические в области патентного картирования; консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение*

программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]», которые могут быть связаны с объектами интеллектуальной деятельности и услугам 45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности», которые непосредственно связаны с юридическими услугами сфере интеллектуальной собственности, слова «ONLINE PATENT» способны их характеризовать, указывая на сферу деятельности и назначение, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса признаны не обладающими различительной способностью.

Следует отметить, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Для подтверждения приобретенной различительной способности заявителем были представлены договоры с пользователями системы «Онлайн Патент» (2), в рамках которых ООО «Онлайн Патент» предоставляет права на использование программного обеспечения, оказывает юридические услуги под отличным от заявленного обозначения обозначением «ОНЛАЙН ПАТЕНТ».

Представленные копии свидетельств о регистрации компанией ООО «Онлайн Патент» программ ЭВМ, изобретений (4) не содержат обозначения «ONLINE PATENT» или зарегистрированы с использованием слов «ОНЛАЙН ПАТЕНТ».

Материалы (5) содержат договоры с клиентами, где заявитель, выступая в лице исполнителя или агента, оказывает юридические услуги, работы по исследованию на соответствие технического решения критериям патентоспособности, выполняет патентные поиски. Указанные договоры не содержат подтверждения их исполнения, а именно акты приема-передачи, а также в них отсутствуют слова «ONLINE PATENT», что не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что услуги оказываемые заявителем до даты приоритета маркировались именно заявленным обозначением.

Указанные в возражения ссылки на электронные СМИ содержат отличное от заявленного обозначения обозначение «ОНЛАЙН ПАТЕНТ».

Материалы (6) представляют собой неупорядоченный ряд документов, среди которых обозначение «ONLINE PATENT» присутствует на фото с буклетами, баннерами, стендами, однако большинство представленных фото не содержат даты их изготовления, что не позволяет соотнести их с датой приоритета заявки №2019727114.

Обозначение «ONLINE PATENT» заявитель использует на своем сайте. Однако следует отметить, что наличие сайта является только предложением оказываемой услуги, вместе с тем само оказание услуг должно подтверждаться договорами и документами, свидетельствующими об их исполнении, что в материалах возражения не представлено.

Вместе с тем, заявителем представлена статистика просмотров рекламных объявлений (7), содержащих заявленное обозначение, за период 02.12.2016-31.05.2019, которая содержит сведения о CTR (от англ. click-through rate, показатель кликабельности на баннер с объявлением от общего количества показов), который составляет всего лишь от 0,26% до 1,92%, что свидетельствует о малоэффективности данных объявлений и низкой осведомленности потребителей.

Также коллегия отмечает, что представленные материалы не содержат сведений о том, что заявителем оказываются услуги, которые можно соотнести с такими испрашиваемыми услугами 35 класса МКТУ как «ведение автоматизированных баз данных: информация деловая: обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»; 41 класса МКТУ «ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная»; 42 класса МКТУ «консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]».

Представленная информация об участии в выставках также не может быть принята к сведению, поскольку отсутствуют фактические сведения о количестве посетителей на данных выставках, а также непосредственно экспозиции заявителя.

Коллегия поясняет, что для приобретения обозначением различительной способности обозначение не только должно использоваться заявителем, но и выполнять функцию средства индивидуализации. При этом такое использование обозначения должно быть достаточно интенсивным и широким, чтобы средний российский потребитель имел возможность ознакомиться с продукцией, маркированной обозначением, закрепить в сознании образ, связанный с этим обозначением как используемым заявителем.

Анализ всех материалов в совокупности показал, что заявителем для индивидуализации своей продукции и услуг используется не заявленное



обозначение « », а иное обозначение «ОНЛАЙН ПАТЕНТ». Также,

представленных материалов недостаточно, чтобы прийти к однозначному выводу о том, что заявленное обозначение стало известным на всей территории Российской Федерации благодаря активному использованию и продвижению его заявителем. Кроме того, материалами возражения должно быть доказано использование заявленного обозначения по отношению к каждому указанному в испрашиваемом перечне товару и услуге 09, 35, 41, 42, 45 классов МКТУ. В материалах возражения отсутствуют сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров (лице оказывающем услуги), включая результаты социологических опросов.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств



того, что обозначение «
» само по себе ассоциируется с товарами и услугами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2020.**