

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 01.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 861493, поданное ООО «Альтасеилс», г. Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «РОПшеринг» с приоритетом от 11.05.2021 по заявке № 2021728528 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.04.2022 за № 861493 в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ», Московская область, г. Подольск (далее – правообладатель).

Согласно возражению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2022, а также согласно пояснениям лица, подавшего возражение, отраженным в протоколе заседания коллегии от 27.01.2023, регистрация товарного знака по свидетельству № 861493 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что обозначение «РОПшеринг» является термином в области деятельности правообладателя, а также данное обозначение используется широким кругом лиц, в связи с чем не обладает различительной способностью. Кроме того, указывается, что действия по регистрации оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

В частности, указывается следующее:

- термин «ропшеринг» является производным от двух слов: «РОП» - общеупотребимое сокращение должности руководитель отдела продаж; «шеринг» - общее наименование услуг по аренде в рамках концепции шеринговой экономики. Данные термины являются общеупотребимыми и не имеют различительной способности как отдельно, так и при совместном использовании;

- сокращение наименований должностей является стандартной практикой в деловой среде, в качестве примеров таких сокращений можно привести следующие: ГД - Генеральный директор, ГлавБух - Главный бухгалтер, СисАдмин - Системный администратор, ПостПред - Постоянный Представитель и др. Сокращения должностей также используются и в других языках, например во все более широко используемых в российской бизнес-среде терминах HR - Human Resources, CEO - Chief Executive Officer и др.;

- распространенность термина «РОП» подтверждается данными с известных специализированных сайтов по подбору персонала www.hh.ru, www.superjob.ru, www.avito.ru. Обозначение «РОП» широко используется в соответствующей сфере деятельности как сервисами по подбору персонала на веб-страницах в сети Интернет, так и другими участниками этого рынка - кандидатами, которые также используют обозначение «РОП» для указания желаемой должности;

- термин «РОП» присутствует и в средствах массовой информации в сети Интернет, на профильных сайтах, посвященных бизнес и HR тематике;

- термин «шеринг» присутствует в Википедии, широко используется в статьях, публикуемых как в СМИ, в научных изданиях;

- запрос «РОП Шеринг» в поисковом сервисе www.yandex.ru дает более 1 млн. ответов и выводит функцию «быстрый ответ», которая сразу же дает описание данного вида услуг, никак не связывая его с правообладателем или с иными конкретными поставщиками услуг и описывает ропшеринг следующим образом: «Роп шеринг или аренда руководителя отдела продаж. Роп шеринг - это услуги руководителя отдела продаж на аутсорсинге. Аутсорсинговые услуги набирают популярность среди современных предпринимателей. Взять в аренду профессионала или делегировать часть

функций удаленным специалистам выгоднее, чем реализовывать весь бизнес процесс самостоятельно»;

- исходя из публичных сведений и данных, доступных в сети Интернет, услуги ропшеринга предлагает большое количество лиц в разных регионах России: индивидуальные предприниматели Корогородов Г.С., Дубровина Ю.В., Мальцев В.А., Никитинский А.С., Ваксман С.А.;

- у оспариваемого товарного знака отсутствует какой-либо дизайн, способный придать ему различительную способность;

- действия правообладателя подтверждают отсутствие различительной способности у оспариваемого товарного знака. На странице правообладателя в сети Интернет размещена оферта на оказание его услуг по шерингу руководителей. В данной оферте правообладатель сам указывает понятие ропшеринг в разделе «Термины и определения, используемые в Оферте». При этом, данное понятие определено как услуга по управлению отделом продаж, что соответствует позиции лица, подавшего возражение, изложенной выше;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель занимаются одним и тем же видом деятельности - предоставляют субъектам предпринимательской деятельности услуги «ропшеринга». Исходя из публично доступной информации - данных на странице ФНС России в сети Интернет, денежный оборот бизнеса лица, подавшего возражение, многократно превышает денежный оборот бизнеса правообладателя;

- действия по регистрации оспариваемого знака являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 861493 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

1. адвокатский запрос № 24/08/22-01 А3 от 24.08.2022;

3. ответ ООО «Яндекс» на запрос - копия претензии ООО «Аутсорсинг Бизнес-Функций» в адрес ООО «Яндекс» от 08.08.22;

4. заявление ООО «Альтасеилс» в Федеральную антимонопольную службу (вх. №146385/22 от 26.08.2022);

5. уведомление Федеральной антимонопольной службы от 06.09.2022.

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

- обозначение «РОПшеринг» было создано в мае 2019 года.

Автором/разработчиком/основателем данного слова, является руководитель и единственный учредитель правообладателя - Дубровин Константин Виленович;

- до мая 2019 года слово «РОПшеринг» не упоминалось ни в одном открытом источнике, что находит свое подтверждение в позиции лица, подавшего возражение, не предоставившего каких-либо доказательств, свидетельствующих об обратном;

- указание в возражении на то, что обозначение «РОПшеринг» используется правообладателем исключительно как термин, а не средство индивидуализации оказываемых им услуг, не отвечает действительности. Так, слова «РОП» и «Шеринг» используется правообладателем именно как средство для индивидуализации оказываемых им основных услуг, поименованных на вышеуказанном сайте, связанных с аутсорсингом функций руководителей, в том числе, руководителей отделов продаж, так и самих подразделений, что подтверждается представленными с отзывом доказательствами;

- Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков не содержит подобного вида товара/услуги как «РОПшеринг»;

- данные поисковой системы Яндекс, равно как и сайта, с которого Яндекс транслирует текст в виде функции «быстрый ответ» (call-sales.ru) – являются частным мнением владельцев или администраторов этих сайтов и не дают какого-либо объективного ответа/данных, способного послужить основанием для выводов о наличии общеизвестности того или иного термина, наличия конкретных тех или иных рынков услуг, конкурентов и иных данных;

- позицию об охраноспособности оспариваемого знака подтверждает значительное количество регистраций: товарный знак «AirSharing» по свидетельству №509697, товарный знак «Apart Sharing» по свидетельству №864545, товарный знак «ArtSharing» по свидетельству №695531;

- масса компаний, оказывающих схожие услуги, используют иные наименования данной услуги: РОПсервис, РОП в аренду руководитель отдела продаж в аренду, Руководитель отдела продаж аренду, РОП на аутсорсе;

- с возражением не представлено материалов, свидетельствующих о наличии в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции.

Правообладателем в обоснование своих доводов были представлены следующие материалы:

6. распечатка переписки работника правообладателя с заказчиком, содержащее указание на использование слова «РОПшеринг» в отчете;

7. распечатка письма электронной почты с отчетом, содержащим указание на слово «РОПшеринг»;

8. копия переписки в Telegram с клиентом Рубаковым А.;

9. копия свидетельства о браке Дубровина К.В.;

10. копии договоров, заключенных Дубровиной Ю.В.;

11. копия заключения эксперта Урванцева А.;

12. копии актов об оказанных услугах.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2023, от лица, подавшего возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

13. определение о назначении дела № 08/01/14.4-84/2022 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению;

14. претензия по факту использования товарного знака (знака обслуживания) в доменном имени и в содержании сайта.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2023, от правообладателя поступили письменные пояснения Пономаревой Т.С., Степановой Е.А. (15).

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

С учетом даты (11.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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, 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.

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, предлагает третьим лицам услуги по аутсорсингу руководителей продаж, которые именуются данным лицом как «ропшеринг». Правообладатель получил уведомление на рекламной площадке Яндекс о приостановлении рекламной компании по услуге ропшеринг в связи с поступлением жалобы от правообладателя. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что обозначение «РОПшеринг» является термином и используется различными лицами в своей деятельности. Указанное позволяет признать данное лицо

заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №861493.

Оспариваемый товарный знак «РОПшеринг» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, начальные буквы «РОП» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно возражению, а также дополнительным пояснениям к возражению, оспариваемый товарный знак представляет собой термин для услуг 35 класса 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 специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия, называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания («Рекомендации по основным принципам и методам стандартизации терминологии. РМГ 19-96», утв. Госстандартом РФ) (см. там же – Официальная терминология).

Для признания обозначения термином необходимо руководствоваться справочным фондом: справочниками, энциклопедиями, словарями

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 и содержали бы оспариваемый знак «РОПшеринг» в том виде как он зарегистрирован.

Лицо, подавшее возражение, указывает на терминологический характер элементов «РОП» и «шеринг», составляющих оспариваемый знак. Вместе с тем, словарей, а также иных справочных источников информации, подтверждающих данный довод лица, подавшего возражение, также представлено не было.

В обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит ссылки на сайты по подбору персонала www.hh.ru, www.superjob.ru, www.avito.ru, которые, по его

мнению, подтверждают тот факт, что обозначение «РОП» относится к терминам. Вместе с тем, информация, размещенная на вышеупомянутых ссылках, не содержит даты размещения, в связи с чем ее невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого знака. Кроме того, на сайтах www.superjob.ru и www.avito.ru не содержится расшифровки понятия «РОП». Более того, соответствующие сайты не являются словарно-справочными источниками информации, в результате анализа которых коллегия могла бы прийти к обоснованному выводу о терминологическом характере данного элемента.

Само по себе использование элемента «РОП» в значении руководителя отдела продаж в сети Интернет (<https://vc.ru/hr/153073-pro-obyazannosti-idealnogo-rukovoditelya-otdela-prodazh>, <https://turgunov.ru/management-otdel-prodazh/>, <https://hr-portal.ru/article/rukovoditel-otdela-prodazh-3-kriticheski-vazhnyh-instrumenta-effektivnogo-upravleniya>, результаты поискового запроса «Что такое РОП сокращение») также не свидетельствует о том, что данный элемент является термином.

Представленные с возражением документы не позволяют квалифицировать и элемент «шеринг» в качестве термина. Наличие определения данного слова в Википедии, а также в поисковом запросе «шеринг» в системе Гугл, в ссылках на сайты (<https://issek.hse.ru/news/320114872.html>, <https://1economic.ru/lib/113840>, <https://trends.rbc.ru/trends/sharing/5e73fbc29a794707401b6532>, <https://www.kp.ru/daily/27238/4366152/>) не свидетельствует о том, что слово «шеринг» является лексической единицей, характерной для языка конкретной области услуг.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на поисковый запрос «Роп шеринг» в поисковой системе Яндекс. Вместе с тем, как отмечалось выше, информацию из поискового запроса в Яндекс нельзя отнести к терминологическим сведениям. Более того, в качестве товарного знака зарегистрировано иное обозначение - «РОПшеринг», существенно отличающееся от поискового запроса.

Изложенные выше правовые и фактические обстоятельства не позволяют признать словесный элемент «РОПшеринг», а также его составные части («РОП», «шеринг»), общепринятыми терминами в соответствующих конкретных областях оказания услуг, то есть не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на использование обозначения «РОПшеринг» его правообладателем именно в качестве термина, в рамках чего приводится ссылка на сайт ООО «АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ФУНКЦИЙ». В отношении упомянутого мотива следует отметить, что сайт правообладателя не относится к словарно-справочным источникам информации.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на то, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, ввиду того, что используется различными лицами в своей коммерческой деятельности. В качестве примера лицо, подавшее возражение, ссылается на деятельность индивидуальных предпринимателей Корогородова Г.С., Дубровиной Ю.В., Мальцева В.А., Никитинского А.С., Ваксман С.А. С возражением не представлено распечаток сайтов, на которые ссылается лицо, подавшее возражение. Однако, обращение к упомянутым в возражении ссылкам в сети Интернет показало следующее. На заглавных страницах сайтов <https://rop.digital>, <https://call-sales.ru/>, <https://arenda-rop.ru/> отсутствует обозначение «РОПшеринг». На сайте <https://topsharing.center.ru> присутствует вкладка «оферта РОПшеринг», при переходе на данную ссылку содержится указание на оказываемую данным лицом услугу «РОПшеринг» (услуга по управлению отделом продаж Заказчика, оказываемая Исполнителем по настоящему договору). Вместе с тем, информация с данного сайта является лишь офертой, фактическое оказание услуг РОПшеринга данным лицом не подтверждено, не ясны территории оказания данных услуг, а также какое количество лиц ознакомилось с данной информацией. При переходе на сайт <https://primesell.ru> указано, что данный домен продается. Таким образом, активная и интенсивная деятельность вышеупомянутых лиц под рассматриваемым обозначением не подтверждена.

Также в распоряжение коллегии не поступало и материалов, свидетельствующих об объемах и интенсивности использования обозначения «РОПшеринг» лицом, подавшим возражение.

Таким образом, с возражением не было представлено документов, свидетельствующих о длительном и широком оказании услуг различными лицами под обозначением «РОПшеринг» в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в результате чего оспариваемый товарный знак мог утратить 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.

Следует отметить, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия не устанавливает право преждепользования на обозначение «РОПШЕРИНГ», в связи с чем соответствующие доводы сторон спора не могут быть приняты во внимание коллегий.

Согласно возражению, регистрация оспариваемого товарного знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данных фактов не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. При этом, соответствующее утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы содержат лишь определение о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства (13).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №861493.