

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2021, поданное ООО «МСН Телеком», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765878, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Робот-контролёр**» по заявке №2019765878 было подано 19.12.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ «маршрутизации и соединения телекоммуникационные, услуги провайдеров, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, связь телефонная, услуги по предоставлению телефонной связи».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.04.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «**РОБОТ-КОНТРОЛЁР**», учитывая его семантику (робот - это автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и других операций, обычно

выполняемых человеком; программируемое устройство для выполнения операций с материалами и инструментами, которые иначе пришлось бы выполнять рабочим; контролёр — лицо, обязанностью которого является контроль, проверка чего либо, осуществлять контроль за кем либо или за чем либо; прибор, предназначенный для осуществления контроля за чем либо в процессе производства), в отношении заявленных услуг 38 класса указывает на назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью, не является объектом самостоятельной правовой охраны (<https://dic.academic.ru>, ademic.ru, <https://gufo.me>).

Экспертиза также отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не снимают основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не содержат достаточного объема информации для подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки в отношении заявленных услуг, не свидетельствуют о его длительном использовании до даты подачи заявки в отношении всех услуг, указанных в заявке.

В заключении по результатам экспертизы также приведены ссылки на сайты, где содержится информация об использовании роботов-контролеров/роботизированных/автоматизированных систем в разных сферах деятельности, в том числе в области коммуникаций:

(<https://leadvertex.ru/knowledgebase/53-robo-prozvon>(информация о роботе-контролере); <https://www.directindustry.com.ru/proizvoditel-promyshlennyj/robot-kontroler-140778.html>; <https://www.terraelectronica.ru/product/1270321>, https://www.cnews.ru/news/line/2020-05-25_h5_i_alfabank_zapustili, <https://www.cossa.ru/zvonobot/226460/>, <https://www.cossa.ru/zvonobot/226460/> и т.п.).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.06.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и привел следующие доводы в обоснование своей позиции:

- выводы экспертизы о неохраноспособности слова «Робот-контролёр» в качестве товарного знака по отношению к заявленным услугам 38 класса МКТУ ввиду отсутствия у него различительной способности, по мнению заявителя, являются

ошибочными, поскольку, аргументируя довод об отсутствии различительной способности обозначения «Робот-контролёр» и его описательности, экспертиза исходила из разбиения слова на две части;

- при оценке обозначения, заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в заявке на товарный знак, в этой связи для решения спора существенное значение имеет тот факт, что слово «Робот-контролёр» представляет собой сложное слово, образованное сложением двух отдельно оформленных слов (Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А.. 1976., Приложение 1), при таком лексико-синтаксическом способе соединения слов происходит сращение слов для обозначения единого понятия – предмета, лица, признака или единого множества предметов (<https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200204402>), например, диван-кровать, кафе-закусочная, купля-продажа, генерал-полковник, премьер-министр, член-корреспондент, плащ-палатка, дизель-мотор, мотор-генератор, инженер-капитан, динамо-машина, стоп-кран, кран-балка, пила-рыба, лорд-канцлер;

- при обращении к словарно-справочному фонду слов русского языка не было выявлено слова «Робот-контролёр», однако при изучении сведений из информационно-телекоммуникационной сети Интернет можно установить, что в повседневной жизни название «Робот-контролёр» чаще всего воспринимается потребителями применительно к услугам по осуществлению роботами контроля за безбилетниками (зайцами) при проезде в общественном транспорте, т.е. несет в себе такую смысловую нагрузку как робот-машина, созданная по принципу живого организма, которая осуществляет функции контроля за оплатой проезда на общественном транспорте;

- ссылки на различные сайты, которые приведены в заключении по результатам экспертизы, содержащие сведения о продаже роботов-машин, предназначенных для контроля за канализационными трубами, информацию про General Mobile Robot controller – интегральную плату, специально разработанную для платформ домашних роботов, и множественности программных продуктов, предназначенных для принятия оперативного решения, распознавания голоса, ведения диалога и иных функций, свидетельствуют о том, что сложное слово «Робот-контролёр» в силу своего

семантического разнообразия способно порождать у потребителей совершенно различные ассоциативные связи, образы, необходимые и достаточные для запоминания их потребителями и последующего их воспроизведения, обладая, тем самым, свойствами, позволяющими ему выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- слово «Робот-контролёр» используется заявителем в отношении услуг, представляющих собой автоматический перезвон по номерам пропущенных звонков, что позволяет воспользоваться автоматическим дозвоном до нужного телефонного номера, который занят или не отвечает, установить соединение с необходимым абонентом путем автоматически повторяющихся попыток установления соединения через заданные промежутки времени, исключения номеров из списка дозвонов;

- слово «контролёр», входящее в состав заявленного сложного слова, напрямую не указывает на конкретное назначение услуги – автодозвон, но оно способно породить ассоциативные образы с контролем руководителя за менеджерами, контролем менеджеров за звонками, контролем робота за менеджерами и звонками одновременно;

- поскольку вероятность восприятия исследуемого сложного слова «Робот-контролёр» адресными потребителями телекоммуникационных услуг может быть принципиально различной, оно должно быть отнесено к фантазийным элементам как способное породить дополнительные рассуждения и домысливания;

- по мнению заявителя, получение им исключительных прав в отношении спорного обозначения не ущемит права третьих лиц, поскольку не приведены ссылки, на основании которых можно было бы сделать вывод об использовании иными участниками гражданского оборота словосочетания «Робот-контролёр» в качестве описания услуг автодозвона;

- ссылки, приведенные в заключении по результатам экспертизы, не подтверждают позицию экспертизы относительно отсутствия различительной способности у заявленного обозначения, поскольку либо не позволяют идентифицировать функционал сервиса, когда робот сам звонит на заказы и планирует новый прозвон, в соответствии со статусом звонка и правилами, которые ему задает клиент, либо не содержат ничего общего с услугами телефонии (касаются

предложений к продаже роботов-машин, предназначенных для канализации, контроля труб и т.п., информации об интегральной плате, разработанной для платформ домашних роботов, таких как HCR (Home Care Robot), о внедрении робота, который в режиме 24/7 следит за поступлениями оплат от контрагентов и дает сигнал об отгрузке товаров, а также о системе распознавания голосов, которая позволяет автоматизировать процесс общения с клиентом: создать робота, который будет распознавать голос и вести диалог), поскольку это иные услуги, нежели оказываемые заявителем;

- кроме того, приведенные ссылки не могут быть положены в основу решения об отсутствии у слова «Робот-контролёр» различительной способности, поскольку их распечатки сделаны после даты подачи заявки;

- по мнению заявителя, при анализе заявленного обозначения необходимо принимать во внимание положения подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, определяющие, что положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования согласно требованиям подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, в подтверждение чего ссылается на материалы, приложенные к возражению.

Соглашаясь с тем, что период оповещения клиентов о новой услуге не был длительным, заявитель отмечает, что этот критерий не является единственным для вывода о приобретенной различительной способности обозначения, поскольку для целей признания приобретения обозначением различительной способности необходимым и достаточным является информированность потенциальных клиентов услуг – адресных потребителей в той мере, которая позволяет им ассоциировать спорное обозначение как средство индивидуализации услуг определенного лица.

В этой связи заявитель обращает внимание на то, что при современных способах распространения информации длительность использования обозначения не

всегда имеет решающее значение без учета интенсивности использования обозначения и иных фактов, имеющих значение для решения спора.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.04.2021 и предоставить правовую охрану обозначению по заявке №2019765878 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.. 1976, <https://rus-lingvistic-term.slovaronline.com/1551> на 1л.;
2. Методические разработки. Л.Л.Федорова, <https://rus.sept.ru/article.php?!D=200204402> на 2л.
3. Сведения из сети Интернет, сайт <https://www.m24.ru/videos> на 3л.
4. Сведения из сети Интернет, сайт <https://radiol.news> на 4л.
5. Сведения из сети Интернет, сайт <https://aeroport.mos.ru> на 1л.
6. Распечатки страниц с сайтов конкурентов на 26л.
7. Сведения с сайта <https://web-arhive.ru> на 14л.
8. Данные по посещаемости сайта МСН Телеком в период с 24.10.2019 по 18.12.2019г. па 1л.
9. Данные о посещаемости странички facebook.com на 1л.
10. Данные по посещаемости сайта TelcoJurnal на 1л.
11. Данные по посещаемости сайта TelecomDaily на 1л.
12. Данные по кликам Яндекс, Гугл на 2л.

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

С учетом даты (19.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только их элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Робот-контролёр**», выполненное стандартным шрифтом, строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ: маршрутизации и соединения телекоммуникационные, услуги провайдеров, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, связь телефонная, услуги по предоставлению телефонной связи.

Как указано в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2017 г. N СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам, на которую ссылается заявитель, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Как правильно указано в заключении по результатам экспертизы, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицам русского языка, робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и других операций, обычно выполняемых человеком; программируемое устройство для выполнения операций с материалами и

инструментами, которые иначе пришлось бы выполнять рабочим; контролёр - лицо, обязанностью которого является контроль, проверка чего либо; прибор, предназначенный для осуществления контроля за чем либо в процессе производства.

В информационных технологиях «роботами» называют автономно действующие программы, например, боты или поисковые роботы.

Учитывая вышеуказанные значения словесных элементов, включенных в состав сложного слова «робот-контролёр», можно сделать вывод о том, что его значение понятно среднему российскому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания как автоматическое устройство (робот), осуществляющий функции контроля чего-либо (контролёр).

Соответственно, коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что использование этих двух слов в составе сложного слова «робот-контролёр» образует понятие, которое приобретает новое значение, обладающее семантическим разнообразием, способное порождать у потребителей различные ассоциативные связи и образы.

В отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ, слово «робот-контролёр» воспринимается именно в значении автоматического контроля при оказании услуг маршрутизации и телекоммуникационными соединениями, при передаче сообщений и изображений, предоставлении услуг провайдеров и услуг по предоставлению телефонной связи.

Соответственно, заявленное словесное обозначение относится к обозначениям, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, при этом указанные элементы занимают доминирующее положение.

Коллегия также не может согласиться, что заявленное словесное обозначение, состоящее из одного сложного слова, включающего два слова, соединенные дефисом, может быть отнесено к обозначениям, образующим комбинацию, обладающую различительной способностью в соответствии с пунктом 1.1(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ документов, представленных в подтверждение того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается потребителем

как товарный знак заявителя в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ, показал следующее.

Основной массив документов, представленных на стадии экспертизы в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, относятся к периоду после даты (19.12.2019) подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Как следует из представленных материалов, первое упоминание (пресс-релиз) об услуге под названием «робот-контролёр» было размещено на сайте заявителя 24.10.2019.

Вместе с тем, презентация и упоминание данной услуги еще не означает реальное оказание этой услуги третьим лицам, кроме того, цифры посещаемости сайта в период размещения данной информации не могут достоверно свидетельствовать о степени восприятия потребителем размещенной на сайте информации, поскольку посещение сайта могло быть случайным.

Кроме того, представляется, что цифры посещаемости сайтов, на которых размещалась рекламная информация заявителя с 24.10.2019 по 18.12.2019, и на которые опирается заявитель как на доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования (55519 визитов на сайте МСН Телеком (8); 192 визита в социальной сети facebook.com (9); 733 визита на сайте TelcoJurnal (10), нельзя признать значительными, свидетельствующими о высокой степени информированности российских потребителей, тем более что в это число, помимо целевой аудитории, могли входить случайные посетители.

Общие цифры охвата аудитории издания TelecomDaily и поисковых систем Яндекс и Гугл, на которых размещалась рекламная информация об услугах заявителя под заявленным обозначением, также не может достоверно свидетельствовать о степени информированности российского потребителя, на основании которой можно было бы сделать вывод о приобретенной различительной способности заявленного обозначения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Что касается сведений о конкретных услугах под обозначением «Робот-контролёр», в частности, услуг по автоматическому перезвону по пропущенным

звонкам за абонентскую плату, которые реально оказывал заявитель третьим лицам, то таких сведений материалы возражения не содержат.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать ни о длительности, ни об интенсивности размещенной информации на дату подачи заявки на товарный знак, ни о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и услугах, которые оказывал заявитель под этим обозначением на дату подачи заявки.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765878 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2021.