


**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 19.11.2021, поданное ООО «ФТ Онлайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767553, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2020767553 было подано 27.11.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767553 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «НАЙДИ» (свидетельство №322353 - приоритет от 07.11.2005, срок действия продлен до 07.11.2025), зарегистрированным на имя

Найдиной Екатерины Игоревны, г. Ижевск, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- заявленным на регистрацию обозначением «НАЙТИ» (заявка №2020725649 - приоритет от 21.05.2020) и товарным знаком «НАЙТИ» (свидетельство №518415 - приоритет от 19.12.2012), зарегистрированным на имя ООО «ЯНДЕКС», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «IT» («it» является общеиспользуемым сокращением от «Information Technology» в переводе с английского языка «информационные технологии» (см. Интернет, например, <https://www.acronymfinder.com/IT.html>; Дубровин, М.И Большой русско-английский словарь. / М.И Дубровин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008, Мюллер, В.К. Большой англо-русский, русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 2018, Мюллер, В.К. Большой русско-английский словарь / В.К. Мюллер. - М.: Эксмо, 2011) не обладает различительной способностью, поскольку является общеиспользуемым термином в области деятельности заявителя, указывает на назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что поскольку элементы «НАЙТИ» и «IT» воспринимаются отдельно и не образуют устойчивого словосочетания, сходство заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков определялось на основании фонетического сходства словесных элементов, а именно тождества звучания обозначений «НАЙТИ» - «НАЙТИ», а также сходства звучания обозначений «НАЙТИ» - «НАЙДИ», созвучности в целом.

В отношении представленных заявителем документов экспертиза отметила, что они не являются достаточными для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить заявленному обозначению (в том виде, в котором оно подано на регистрацию) правовую охрану в качестве товарного знака, поскольку они не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем только как обозначение услуг заявителя,

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.11.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В подтверждение своей позиции заявитель привел следующие доводы:

- заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание, т.к. его элементы связаны друг с другом по смыслу и грамматически, образуя единое, неделимое словосочетание, примерный перевод которого – «Найти информационные технологии». Его сравнение с противопоставленными товарными знаками должно проводиться в целом - в отношении единого словосочетания «НАЙТИ IT», а не только словесного элемента «НАЙТИ»;

- заявленное обозначение активно использовалось заявителем на протяжении нескольких лет до даты подачи заявки, что усиливает его различительную способность и исключает возможность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в сознании потребителей, что подтверждается предоставленными в процессе рассмотрения заявки материалами, однако экспертиза необоснованно отвергла указанные материалы;

- заявленные услуги 35 и 41 классов МКТУ не связаны со сферой информационных технологий, а направлены на оказание содействия в поиске работы и работников, организацию мероприятий, соответственно, в отношении данных услуг словесный элемент «IT» не указывает на назначение услуг и обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не обладают сходством до степени смешения, так как различаются визуально, фонетически и несут различную смысловую нагрузку;

- противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателями в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ или однородных им услуг, в то время как обозначение «Найти IT» активно используется заявителем и подконтрольными ему лицами с 2014 года. В организованных заявителем мероприятиях участвовали более 30000 человек, крупнейшие работодатели и высшие учебные заведения страны. За это время обозначение «Найти IT» в отношении заявленных товаров и услуг стало ассоциироваться у

потребителей именно с услугами заявителя и не смешивается в глазах потребителя с противопоставленными товарными знаками и обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020767553.

К возражению приложена таблица, включающая товарные знаки со словесным элементом «IT», указанным в качестве охраняемого элемента, зарегистрированные в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, и примеры использования слова «Найти» в различных поисковых системах.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.11.2020) поступления заявки №2020767553 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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 и способ их производства или сбыта.

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.

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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «НАЙТИ» и «IT», при этом слово «НАЙТИ» выполнено в кириллице заглавными буквами белого цвета. Слово «IT» выполнено в латинице, заглавными буквами зеленого цвета. По бокам от слов расположены два треугольника оранжевого цвета. Слова и треугольники расположены внутри прямоугольника синего цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, зеленом, синем, оранжевом цветовом сочетании для следующих товаров и услуг:

09 класс - публикации электронные загружаемые.

35 класс - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению персоналом; маркетинг; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

41 класс - академии [обучение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых;

предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение].

Заявитель утверждает, что словесные элементы, включенные в состав заявленного обозначения, образуют единое словосочетание, элементы которого связаны друг с другом грамматически и по смыслу.

Однако коллегия не может согласиться с этим утверждением, поскольку словесные элементы «НАЙТИ» и «ИТ» выполнены буквами разного алфавита и цвета, соответственно, они не могут быть связаны между собой грамматически, образуя единое словосочетание, при этом композиционно и визуально они также разделены, благодаря выделению контрастным белым цветом на темном фоне словесного элемента «НАЙТИ».

Учитывая, что именно на словесный элемент «НАЙТИ», расположенный в начальной позиции и выделенный визуально, в первую очередь обращает внимание потребитель, соответственно, можно сделать вывод о его доминирующем положении в композиции заявленного обозначения.

Что касается словесного элемента «ИТ», то коллегия обращает внимание на то, что сам заявитель в возражении отмечает, что примерный перевод словесных элементов, включенных в состав заявленного обозначения – «найти информационные технологии», то есть прямо указывает на то, что буквосочетание «ИТ» представляет собой общепринятое сокращение от «Information Technology» в переводе с английского языка «информационные технологии».

Принимая во внимание, что «...Информацио́нные техноло́гии (ИТ, также — информационно-коммуникационные технологии) — процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространение информации и способы осуществления таких процессов и методов» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные\\_технологии](https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии)), коллегия полагает

обоснованным довод экспертизы о том, что в отношении заявленных товаров и услуг, которые связаны с использованием информационных технологий (в том числе для организации форумов и мероприятий по предоставлению информации о трудоустройстве), элемент «IT» не обладает различительной способностью, в связи с чем признан неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание, что, поскольку словесные элементы «НАЙТИ» и «IT» не образуют устойчивого словосочетания и воспринимаются отдельно, экспертиза обоснованно проводилась не только по всему обозначению в целом, но и отдельно по каждому слову.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения были выявлены следующие товарные знаки:

«**НАЙДИ**» по свидетельству №322353 [1], выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35, 41, классов МКТУ:

35 - выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, публикация рекламных текстов, хроника рекламная (составление рекламных полос в печатных изданиях).

41 - организация развлечений и отдыха, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), культурно-просветительные клубы, кинотеатры, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация спортивных состязаний, организация и проведение конференций.



«**Найти**» по свидетельству №518415 [2], включающий словесный элемент «Найти», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, зарегистрированный, в частности, в отношении следующих товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ:


09 - обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], в том числе предназначенные для поиска информации; программное обеспечение для мобильных устройств.



35 - реклама, включая макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов и реклама интерактивная в компьютерной сети; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе сбор и размещение для третьих лиц информации о различных товарах для удобства их изучения и приобретения потребителями; продвижение товаров для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен; услуги по оптовой и розничной продаже товаров посредством сети Интернет.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2020725649 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Найти», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В связи с тем, что делопроизводство по этой заявке не завершено, она не отозвана, не признана отозванной, по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации, она не может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Регистрация по данной заявке испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и

поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», т.е. в отношении товаров и услуг, полностью идентичных

и однородных с заявленными на регистрацию товарами и услугами, включенными в перечень заявки №2020767553.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «НАЙТИ» - «НАЙДИ», фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «НАЙТИ» - «НАЙТИ», несущих в них основную индивидуализирующую функцию, при этом некоторые визуальные различия не играют существенной роли для вывода об их сходстве.

Однородность заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ с услугами 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №322353 [1], обусловлен принадлежностью их к одним родовым и видовым группам услуг, связанным с рекламной и культурно-просветительской деятельностью, организацией и проведением конференций, соответственно, эти услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Однородность заявленных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ с товарами 09 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №518415[2], обусловлен принадлежностью их к одной родовой группе товаров 09 класса МКТУ (электронным публикациям), а также родовым и видовым группам услуг 35 класса МКТУ, связанным с рекламной и коммерческой деятельностью в области предоставления информации, которые также характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Что касается заявленных товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020725649 [3], то, как указано выше, их однородность не вызывает сомнений, ввиду идентичности сравниваемых позиций.

Таким образом, указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных и идентичных

товаров и услуг, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

В отношении утверждения заявителя о том, что им были предоставлены исчерпывающие материалы, подтверждающие приобретение различительной способности заявленным обозначением в целом, коллегия отмечает, что упомянутые материалы были представлены заявителем на стадии государственной экспертизы и рассмотрены.

Анализ представленных заявителем материалов отражен в заключении по результатам экспертизы, где было отмечено, что они не могут служить доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку не отвечают требованиям, изложенным в пункте 35 Правил, в частности, в них отсутствует информация о результатах социологических опросов, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, при этом предоставленной информации о рекламе недостаточно, ввиду отсутствия конкретной информации об объемах, аудитории, методах и местах распространения, часть представленных документов либо не содержит заявленного обозначения, либо не позволяет установить известность обозначения (данные о принадлежности сайта, ссылки на Интернет).

Никаких дополнительных материалов, подтверждающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения на дату подачи заявки в отношении заявленных позиций товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ к возражению приложено не было, в связи с этим у коллегии не было возможности дополнительно изучить и исследовать такие материалы.

Довод заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов не опровергает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни

товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

В отношении приложенной к возражению таблицы, содержащей примеры товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ со словесным элементом «IT», указанным в качестве охраняемого элемента, коллегия отмечает, что эти примеры не могут быть приняты во внимание и служить мотивом в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767553, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2021.**