

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

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 ППС), рассмотрела поступившее 02.08.2023 возражение, поданное Ермолаевой Еленой Александровной, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022703981 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение  по заявке № 2022703981, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2022, подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово

«ANALYTICS» (пер. с англ. «АНАЛИТИКА» - это деятельность (чаще процесс) по выполнению экономического анализа, см. Интернет, например, <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=analytics&op=translate>, <https://investments.academic.ru/683/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>, Энциклопедия инвестора, 2013) указывает на назначение заявленных услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Помимо этого, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RID» представляет собой аббревиатуру слов «REMOTE IDENTIFIER» (пер. с англ. «УДАЛЕННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР», см. Интернет, например, <https://www.acronymfinder.com/RID.html>, <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=Remote%20Identifier&op=translate>) и слов «RESOURCE IDENTIFIER» (пер. с англ. «ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА», см. Интернет, например, <https://www.acronymfinder.com/RID.html>, <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=Resource%20Identifier&op=translate>), что указывает на назначение услуг, в связи с чем этот элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

При проведении экспертизы учитывалось значение слова «ANALYTICS» и словесного элемента «RID» именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В связи с вышесказанным слово «ANALYTICS» и словесный элемент «RID» являются неохраняемыми для всех заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «РИД» по свидетельству № 796799 [1], зарегистрированным в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отказывается от услуг 36 класса МКТУ и в настоящий момент заинтересован в получении правовой охраны обозначения исключительно в отношении заявленных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ;
- элемент «RID» воспринимается потребителями в качестве фантазийного слова, не имеющего определенного смыслового значения;
- оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями товаров / услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг. Представляется маловероятным вывод эксперта о том, что средний российский потребитель, зачастую не владеющий свободно английским языком, истолкует элемент «RID» в качестве аббревиатур «REMOTE IDENTIFIER»/«RESOURCE IDENTIFIER», приведенных в обжалуемом решении;
- заявитель возражает против дискламации элемента «RID», поскольку он является фантазийным, легко читается потребителями услуг без пауз между буквами, воспринимается ими исключительно как слово;
- президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 25 декабря 2020 г. № С01-1427/2020 по делу № СИП-116/2020 в отношении довода Роспатента о противоречии правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, и вывода суда первой инстанции о том, что при принятии решения административный орган связан ранее принятыми решениями по регистрации иных товарных знаков, отметил следующее: «Действительно, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, однако это не означает, что при рассмотрении заявок Роспатент может признавать один и тот же элемент в одном случае охраняемым, а в другом

неохраняемым. Иное свидетельствует о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, который следует понимать, как предсказуемость решения правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств»;

- вместе с тем в рассматриваемой ситуации фактические обстоятельства таковы: элементу «РИД», очевидно являющемуся аббревиатурой в контексте иных

словесных элементов товарного знака  РИД ГРУПП
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДЕВЕЛОПМЕНТ по свидетельству № 796799 [1], противопоставленного экспертизой заявленному обозначению, была предоставлена правовая охрана, в то время как в отношении фантазийного элемента «RID» в заявлении обозначении эксперт указал на его неохраноспособность. Такой подход к оценке обозначений не может быть признан законным и обоснованным. Указанное дополнительно свидетельствует о том, что решение эксперта Роспатента не соотносится с принятым Руководством и нарушает методологию, указанную в нем;

- заявленное обозначение является узнаваемым среди потребителей и приобрело различительную способность до даты приоритета (25.01.2022) в отношении испрашиваемых услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- ниже приведены сведения, подтверждающие, что услуги компании заявителя приобрели популярность среди их потребителей. Следует отметить, что вышеуказанные услуги не являются услугами повышенного спроса, поскольку имеют узкое назначение, оказываются определенной группе субъектов-потребителей, в связи с чем стали известны в определенном сегменте рынка услуг. Основным каналом, через который заявитель предлагает свои услуги, является его официальный сайт – <http://www.ridasib.com/>;

- к ответу на уведомление также прилагались скриншоты сайта «RID Analytics» на каждый год с января 2006 г. и до января 2022 г., указанные документы также являются приложением к настоящему возражению. Если провести поиск в сети интернет по запросу «RID Analytics» либо «РИД

Аналитикс», то можно увидеть, что результаты первой страницы браузера будут посвящены исключительно компании заявителя;

- с ответом на уведомление были представлены договоры, подтверждающие оказание заявителем услуг с 2006 г. и до даты приоритета (январь 2022 г.), свидетельствующие о непрерывности деятельности заявителя, все документы были распечатаны, сшиты и заверены подписью Ермолаевой Е.А., все эти документы находятся в материалах делопроизводства по заявке. Среди представленных документов имеются также и многочисленные сертификаты, благодарственные письма, дипломы, свидетельства участника конференций и прочие отличительные документы на имя компании «RID Analytics» либо Елены Александровны Ермолаевой, как директора ООО «Агентство «РИД Аналитикс». Заявителем был представлен не исчерпывающий перечень документов, поскольку реальные масштабы деятельности заявителя, конечно, во много раз превышают названные;

- деятельность компании ведется без малого на протяжении 17 лет, за столь длительный период времени многие интернет-источники уже стали недоступны, часть документов утрачена, поскольку ни обычаями делового оборота, ни положениями законодательства РФ не предусмотрено хранение документов компанией более, чем в течение 5 лет;

- представленные документы в полной мере отражают тот факт, что заявленное обозначение стало известно потребителям вышеуказанных услуг и ассоциируются с компанией заявителя, в связи с чем отказ в регистрации заявленного обозначения по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ является необоснованным;

- относительно затрат на рекламу заявитель просит учесть, что им были представлены многочисленные сведения об использовании иного инструмента продвижения своих услуг – пиара, который может быть бесплатным в отличие от рекламы. Реклама чаще всего нацелена лишь на повышение продаж, в то время как пиар направлен именно на рост узнаваемости и формирование имиджа в целом. Заявителем в материалы заявки представлены сведения об интервью, статьи на

форумах, в газетах, в новостных порталах и иных источниках. Также можно убедиться в степени насыщенности интернет-пространства сведениями о заявителе и его услугах, осуществив соответствующий поисковый запрос «RID Analytics». Продвижение услуг посредством такого способа является более результативным, нежели реклама, поскольку позволяет приобретать популярность адресно и именно в кругу потенциальных потребителей услуг, в определенном сегменте рынка. Услуги заявителя, как было указано выше, не являются услугами повышенного спроса, имеют узкое назначение и оказываются определенной группе субъектов, в связи с чем требуют соответствующих способов продвижения;

- заявленное на регистрацию обозначение может индивидуализировать услуги заявителя на российском рынке товаров и услуг и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, а именно:

35 - ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен.

38 - обеспечение доступа к базам данных.

41 - публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

Изучив материалы дела и выслушав участующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.01.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранимые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого

изготовлен товар, а также 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение **RID ANALYTICS[®]** представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух лексических единиц английского языка - словесного элемента «RID», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и имеющего значение в переводе на русский язык «избавлять, освобождать» (<https://translate.academic.ru/rid/en/ru/>), а также словесного элемента «Analytics», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающего в переводе на русский язык «аналитика, использование метода анализа, аналитический», см., например, <https://translate.yandex.ru/> ; <https://translate.academic.ru/analytics/en/ru/>).

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

С учетом указанного выше смыслового значения словесный элемент «Analytics» относится к неохраняемым элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующий испрашиваемые услуги, что в возражении не оспаривается.

Что касается словесного обозначения «RID», то, принимая во внимание его перевод с английского языка (избавлять, освобождать), этот элемент заявленного обозначения не может являться указанием на какие-либо характеристики испрашиваемых услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, что свидетельствует о его фантазийном характере. В отношении довода экспертизы о том, что «RID» это аббревиатура, а точнее акроним от сочетания слов «REMOTE IDENTIFIER» (пер. с англ. «удаленный идентификатор»), а также словосочетания «RESOURCE IDENTIFIER» (пер. с англ. «идентификатор ресурса»), см. Интернет, например, <https://www.acronymfinder.com/RID.html>, <https://translate.google.ru/> коллегия считает необходимым отметить следующее.

На приведенном экспертизой сайте <https://www.acronymfinder.com/> при поиске элемента «RID» выпадает более 50-ти словосочетаний английского языка, что не позволяет однозначно определить смысловое значение указанного словесного элемента и требует дополнительных рассуждений и соответствующего перевода на русский язык.

Кроме того, указанный ресурс является англоязычным сайтом и не относится к официальным источникам информации. Анализ англо-русских словарей сокращений и аббревиатур в русскоязычном сегменте Интернета показал отсутствие общепринятого сокращения «RID». Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии обозначения «RID» средним российским потребителем испрашиваемых заявителем услуг.

Таким образом, учитывая изложенное, а также наличие смыслового значения у слова «RID», являющегося лексической единицей английского языка, в общедоступных словарно-справочных источниках информации, которое относится к разряду фантазийных обозначений в отношении испрашиваемого перечня услуг, у коллегии не имеется оснований для признания этого словесного элемента указывающим на назначение испрашиваемых услуг 35, 38, 41 классов МКТУ и не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении предоставленных заявителем документов (скриншоты сайта заявителя и прочие сведения из сети Интернет, договоры, отчеты, сертификаты, благодарственные письма, дипломы) следует отметить, что большая часть этих документов касается деятельности под фирменным наименованием ООО Агентство «РИД Аналитикс», а не использования заявленного обозначения заявителем.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного экспертизой, в связи с его сходством до степени

смещения с товарным знаком  РИД ГРУПП
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДЕВЕЛОПМЕНТ [1], зарегистрированным для услуг 36 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

В связи с тем, что заявитель сократил объем своих притязаний только услугами 35, 38 и 41 классов МКТУ и не оспаривает сходство заявленного обозначения с указанным товарным знаком, товарный знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению, так как услуги 36 и испрашиваемые услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, очевидно, не являются однородными по виду, роду, назначению, а также кругу потребителей и условиям их оказания. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, что исключает вероятность смещения их в гражданском обороте при маркировке указанных услуг сравниваемыми обозначениями [1], что свидетельствует о соответствии рассматриваемого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом изложенного, а также в связи с имеющимися дополнительными обстоятельствами (сокращение перечня испрашиваемых услуг) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 35, 38 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «Analytics» в качестве неохраняемого элемента, который не занимает доминирующего положения в знаке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2023, отменить решение Роспатента от 16.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703981.