

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 возражение, поступившее 24.09.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Никитиным Андреем Владимировичем, Московская обл., г. Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721519, при этом установила следующее.

Заявка №2020721519 на регистрацию обозначения

brandbox

« _____ » в качестве товарного знака была подана 24.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721519 для всех заявленных услуг.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение

brandbox

« » не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные услуги, поскольку используется различными лицами, как указание на услугу по разработке концепции бренда. Бренд (Brand) – это имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного производителя или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг от товаров и услуг конкурентов; см. http://libraryno.ru/slovar-terminov-2013_branding/.

В соответствии со справочной литературой, слово «Brand» имеет следующее значение: в переводе с англ. яз. – бренд, фабричная марка; бренд – торговая марка товара или продукта в наиболее предпочтительном образе, имеющем высокую репутацию у потребителя; знак, образ предмета или явления (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Санкт-Петербург, «Академический проект», 1996, с. 97; Современный толковый словарь русского языка Ефремовой, http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20685).

Экспертиза отмечает, что сведения об иных лицах, использующих обозначение, идентичное или сходное заявленному, не являются единичными, для их выявления не требуется проведение тщательного и трудоемкого поиска, то есть экспертизой учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией.

Вместе с тем кроме заявителя заявленное обозначение используются различными организациями в сфере, однородной заявленным услугам (например: ООО «А-БРЕНД» <https://hrbazaar.ru/products/258/>, брендинг-бюро «ЛАБ» <https://brandbox.one/>, «Brainband Neformalno» <https://neformalno.ru/product/#rec7781203> и др.).

Таким образом, обозначение «brandbox» не способно индивидуализировать конкретного производителя (лицо, оказывающее услуги) в отношении услуг, однородных заявленным услугам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении «brandbox» при прочтении слова целиком «брендбокс» не возникает ассоциаций со словом «бренд» (англ. brand): ни одна буква не отделена друг от друга пробелом, слово читается слитно, в связи с чем сочетание букв «brandbox» обладает различительной способностью и воспринимается как единый элемент, воспринимается как нечто необычное, оригинальное;

- значение слова «брендбокс» (англ. «brandbox») отсутствует в толковых словарях как английского, так и русского языков;

- учитывая, что в силу статьи 1479 Кодекса действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) распространяется на территорию Российской Федерации, оценка иностранных обозначений осуществляется с учетом их восприятия российскими потребителями;

- несмотря на то, что одним из оснований отказа в регистрации заявленного обозначения (помимо отсутствия различительной способности) является утверждение, что заявленное обозначение «brandbox» указывает на вид услуг, по тексту заключения экспертизы Роспатент сам соглашается с мнением заявителя, что словесный элемент «brandbox» не является описательными в отношении заявленных услуг, таким образом, сам себе противоречит;

- заявленное обозначение «brandbox» не представляет собой услугу по разработке концепции бренда. Скорее, такое значение имеет термин «брендинг» (Branding), однако, в заявленном на регистрацию обозначении термин «брендинг» (Branding) не используется;

- ООО «А-БРЕНД»: <https://hrbazaar.ru/products/258/> - на данном сайте присутствует словосочетание «Brand box», которое пишется через пробел, что не имеет ничего общего с заявленным обозначением «brandbox», которое

не является описательным, пишется слитно, является фантазийным, не является словосочетанием;

- брендинг-бюро «ЛАБ»: <https://brandbox.one/> - данный сайт, зарегистрирован на неизвестное физическое лицо за несколько месяцев до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявителем. Согласно информации, размещенной на сайте, некая организация «Leo August Branding» предлагает «боксы» (микро Vox, мини Vox, фулл Vox и т.д.) для бизнес-проектов, в эти боксы входят, в том числе, такие услуги, как «фотосессия продукции», «фотосессия команды», «гайдлайн», который «раз и навсегда избавляет от проблем недопонимания со стороны типографий и рекламных подрядчиков». По ссылке, предоставленной Роспатентом, и по информации, размещенной по этой ссылке, невозможно определить, когда именно она была опубликована, вследствие чего невозможно определить ни широту, ни длительность применения обозначения «brandbox». Также из информации, полученной на сайте невозможно с точностью определить, каким именно юридическим лицом используется обозначение «brandbox»;

- сопоставляя все ссылки на сайты, можно прийти к выводу о том, что заявленные услуги и услуги, предлагаемые на сайтах, не являются однородными (ООО «А-БРЕНД» предлагает образовательную услугу по обучению персонала, «НЕФОРМАЛЬНО» предоставляет услуги для построения коммуникационной платформы бизнеса, «ЛАБ» предлагает услуги неких «боксов» (микро Vox, мини Vox, фулл Vox и т.д.) для бизнес-проектов, в эти боксы входят, в том числе, такие услуги, как «фотосессия продукции», «фотосессия команды», «гайдлайн», который «раз и навсегда избавляет от проблем недопонимания со стороны типографий и рекламных подрядчиков»). Данные о фактическом использовании этих услуг также отсутствуют;

- сведения о распространенности использования обозначения «brandbox» различными организациями в сфере, якобы однородной заявленным услугам, найденные в поисковых системах, представляют собой

3 ссылки, которые сами по себе не свидетельствуют об утрате данным обозначением различительной способности. Для подтверждения такого обстоятельства должны быть представлены доказательства фактического использования обозначения «brandbox» разными лицами задолго до даты подачи заявки на его регистрацию в отношении услуг, имеющих в перечне заявки. Таких доказательств в заключении экспертизы не представлено;

- к некоторым из заявленных услуг исследуемая «услуга по разработке концепции брэнда» (даже если согласиться с Роспатентом в вопросе о возможности характеристики заявленного обозначения как некой услуги по разработке концепции брэнда) не относится, значит, для них заявленное обозначение обладает различительной способностью. Применительно к услугам 45 класса МКТУ заявленное обозначение никак не будет восприниматься именно в той семантике, на которую указывает Роспатент;

- отказ Роспатента в регистрации товарного знака на основании того, что заявленное на регистрацию обозначение указывает на вид услуг, является незаконным и необоснованным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721519.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.04.2020) заявки №2020721519 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 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 символами и 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

brandbox

Заявленное обозначение «**brandbox**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

brandbox

Экспертизой установлено, что обозначение «**brandbox**» не обладает различительной способностью, поскольку на дату подачи заявки утратило такую способность в результате широкого и длительного использования разными лицами в отношении идентичных или однородных услуг.

Приведенные в заключении экспертизы источники содержат следующие сведения:

- на сайте: <https://hrbazaar.ru/products/258/>: «Brand box Инструмент, позволяющий выстроить согласованную коммуникационную стратегию бренда или hr-бренда», «Коммуникационную платформу Brand box можно использовать для постановки задач по разработке стандартов продаж, фирменного стиля, упаковки и презентации продуктов, генерировать генетику корпоративной культуры. На основе системы Brand box рабочая группа проводит многомерное исследование коммуникационных гипотез с опорой на внутренние (сотрудники) и внешние (ЦА, эксперты) источники. Финальные гипотезы собираются на стратегической сессии с топ-менеджментом компании»;

- на сайте: <https://brandbox.one>: «На все брендбоксы распространяется фирменная программа защиты качества LAB. Это значит, что все услуги реализуются только на лицензированном программном обеспечении, покупка

сторонних визуальных и шрифтовых решений осуществляется только в легальных сервисах, а сотрудники команды-разработчика выполняют обязательства по строгому соблюдению коммерческой тайны. Мы гарантируем, что все разрабатываемые логотипы и названия проходят проверку на уникальность и оригинальность и берём на себя возможное урегулирование претензий со стороны третьих лиц по всем нашим интеллектуальным разработкам». «ВСЯ МОЩЬ ВАШЕГО БРЕНДА В ОДНОМ БОКСЕ»;

- на сайте: <https://neformalno.ru/product/#rec7781203>: «Brand BOX — инструмент, помогающий простроить коммуникационную платформу Вашего бизнеса. Настройте основные параметры коммуникации бренда: миссию, видение, потребительский инсайт и позиционирование. Получите в руки эмоциональные, функциональные, ценностные и мета-характеристики бренда.» «На основе документа Brand BOX вы сможете: Начать осмысленное производство промоматериалов (сайт, визитки, упаковка и прочее), Запустить торговые процессы (создать скрипты продаж, организовать витрину, настроить продавцов и т.д.), Оценить согласованность внутренней и внешней коммуникации бренда (с клиентами, с сотрудниками)».

Вышеуказанная информация была размещена на перечисленных сайтах и на стадии экспертизы рассматриваемой заявки, и на дату рассмотрения возражения, кроме того, часть сведений размещено до даты подачи заявки (согласно сведениям сервиса <https://web.archive.org>).

Таким образом, информирование российского потребителя об использовании различными лицами наименования «brandbox» в деятельности, связанной с созданием, развитием и продвижением бренда, консультаций по вопросам бренда, является доказанным.

Доводы заявителя о нерелевантности представленных в результате экспертизы источников представляются неубедительными, поскольку сведения о мероприятиях под обозначением «brandbox» представлены в сети Интернет достаточно широко. Во всех случаях речь идет о создании,

развитии и защите бренда, и тому подобных мероприятиях, что непосредственно соотносится с брендингом, бренд-менеджментом и связанными с ними услугами.

Оказание этих услуг включает такие этапы, как целеполагание (анализ миссии компании или организации (предприятия), определение места бренда в архитектуре брендов компании или организации, определение желаемого состояния бренда (качеств, жизненного цикла, конкурентных преимуществ), формулирование измеряемых параметров бренда (KPI)), планирование проекта (анализ имеющихся ресурсов (финансовых, человеческих, знаний и т.д.), определение команды заказчиков, участников и исполнителей, определение сроков проекта, выявление иных условий или ограничивающих факторов), анализ текущего состояния бренда (осведомлённость о бренде у целевой аудитории, знание о бренде целевой аудитории, отношение к бренду целевой аудитории, уровень лояльности к бренду, определение соответствия текущего состояния бренда желаемому), анализ рыночной ситуации (анализ конкурентов (ассортимент, целевая аудитория, позиционирование, методы продвижения, ценообразование), анализ предполагаемой целевой аудитории (характеристики, предпочтения). Модели поведения потребителей, рынки сбыта (спрос, доля, динамика)), формулирование сущности бренда (миссия, позиционирование и полезность бренда для целевой аудитории, индивидуальность: ценности, ассоциации, черты, конкурентные преимущества, атрибуты бренда (имя, логотип или фирменный знак, персонаж или герой, шрифт, упаковка и т.д.)), стратегия управления брендом (разработка правил создания маркетинговых материалов и описание процедур по управлению брендом (бренд-бук), определение лиц, ответственных за развитие бренда (хранителей бренда), разработка плана действий по продвижению бренда (интегрированные маркетинговые коммуникации), разработка плана и процедур по мониторингу бренда и оценке эффективности), продвижение бренда — интегрированные маркетинговые коммуникации (медиаплан, изготовление рекламной

продукции, размещение рекламной продукции в каналах коммуникаций, комплексные программы лояльности), мониторинг бренда и оценка эффективности действий (мониторинг измеряемых параметров (KPI) бренда, определённых на этапе 1, сравнение текущего состояния бренда с желаемым, проведение маркетинговых исследований, коррекция стратегии или тактики) (см. Википедия).

Поскольку из представленных экспертизой источников, касающихся использования обозначения «brandbox», следует оказание различными компаниями услуг, связанных с созданием, продвижением брендов, оказанием услуг бренд-менеджмента и брендинга, то представляется доказанным тот факт, что спорное обозначение порождает именно такое восприятие, известное из информации сети Интернет.

Оценка соответствия обозначения пункту 1(3) осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Практически все заявленные услуги 35, 42, 45 класса МКТУ соотносятся с услугами в области по созданию, продвижению и юридической защите бренда.

Так, услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня *«агентства рекламные; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного*

времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; пресс-службы; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги коммерческого лоббирования; услуги по сравнению цен; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» относятся к рекламной, маркетинговой, торговой деятельности и деятельности по продвижению товаров/услуг/предприятий.

Как следует из вышесказанного, эти услуги в полной мере соотносятся с деятельностью по созданию и продвижению брендов.

Бизнес-услуги заявленного перечня *«исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление*

коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; экспертиза деловая» включают предоставление/анализ и иное использование деловой информации, которая, в свою очередь, представляет собой сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса.

Такие услуги представляются производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, направлены, в том числе, на создание их известности контрагентам/потребителям товаров, что, в свою очередь, относится к услугам по бренд-менеджменту.

Услуги 42 класса МКТУ *«дизайн веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; моделирование одежды; обслуживание программного обеспечения; тиражирование компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки»* относятся к IT-услугам и услугам по дизайну товаров/упаковки товаров, промышленной эстетике. Они направлены на создание у потребителей предпочтений по отношению к товарам, что достигается путем оформления и последующего позиционирования на рынке сайтов, упаковки и самого продукта, которые выступают инструментами для продвижения. Эти услуги, согласно указанному выше описанию, также являются частью брендинга и оказываются в комплексе услуг, называемых заявленным

обозначением. Услуги *«исследования научные; составление технической документации»* представляют собой широкие наименования услуг, оказываемых в разных областях, включая брендинг, следовательно, также могут относиться к деятельности, описываемой заявленным обозначением.

С юридической точки зрения большинство брендов защищены в режиме торговой марки (товарные знаки, знаки обслуживания – согласно терминологии гражданского законодательства) или промышленного образца. Кроме того, существует еще один вид защиты бренда – авторское право. Таким образом, услуги по защите интеллектуальной собственности, связанной с брендом, являются частью услуг, включаемых в комплекс услуг «brandbox». Поскольку данные услуги относятся к общей родовой группе «услуги юридические», то все заявленные услуги 45 класса МКТУ *«арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 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; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов»* также соотносятся с деятельностью, называемой заявленным обозначением.

Следовательно, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, кроме *«прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений»*, услуг 42 класса МКТУ, кроме *«оформление интерьера; услуги архитектурные»*, а также всех услуг 45 класса МКТУ

brandbox

обозначение « » является характеризующим данные

услуги, поскольку указывает на назначение услуг, как направленных на работу с образом марки товара /услуги в сознании покупателя.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «

brandbox

» в отношении вышеуказанных услуг не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Для оставшихся услуг *«прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений», «оформление интерьера; услуги архитектурные»,* не имеющих отношения к брендингу, брендированию, бренд-менеджменту и иным услугам комплексного инструмента «brandbox», заявленное обозначение может быть признано фантазийным в целом, что приводит к возможности его регистрации для этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2021, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721519.