

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Недзельским Александром Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767171, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Telebot**» по заявке № 2021767171 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.10.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Роспатентом 13.05.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767171 в отношении всех указанных в заявке услуг по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, в соответствии с которым заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, представляет собой термин в области деятельности заявителя, характеризует заявленные услуги, указывает на их вид назначение, в целом не позволяет идентифицировать подобное обозначение с конкретным производителем (бот — это программа, робот, который помогает улучшить,

автоматизировать и упростить взаимодействие с аудиторией, реализация бота содержит много стандартной работы, типа ответ на все сообщения, отправка запросов, для ответа на сообщения. Для этого есть ряд библиотек, содержащих реализацию этой рутины, одна из наиболее популярных из таких библиотек — telebot. Telebot — библиотека для взаимодействия с Telegram API, см. Интернет <https://server.179.ru/tasks/python/theory/24-telegram.html>, <https://itnan.ru/post.php?c=1&p=507840>, <https://admitad.academy/ru/telegram-bot-kak-sozdat-i-zarabotat-na-nem>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2022, заявитель указал, что заявленное обозначение не является термином, представляет собой фантазийное обозначение, которое не воспринимается в качестве указания на вид назначения заявленных услуг.

Заявитель пояснил, что является правообладателем программного обеспечения с одноименным названием «telebot» (<https://telebot.im/>), для интегрирования «Telegram» и «Slack». Также заявитель приводит практику регистраций товарных знаков: «PIN BOT», «TELETRIBE», «telecola», «TELETONE», «TELELIFT», «TELEDOM», «TelePro», «», «CROSSBOT», «WOODBOT» (регистрации №№ 159685, 821515, 836165, 845087, 772552, 676363, 631064, 455845, 773977, 606038).

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 13.05.2022 и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2021767171.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) Копия заявки и представленных документов.
- (2) Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.
- (3) Копия пояснений заявителя (переписка).

На заседании коллегии от 24.08.2022 на основании пункта 45 Правил ППС коллегия в рамках применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса дополнила и уточнила

мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2021767171, указав на то, что заявленное обозначение «Telebot» является сложным словом, состоящим из значимых слов «tele» (первая часть сложных слов, обозначающая дальность, действие на большом расстоянии (см. Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/56705/теле>) и «bot» (программа или виртуальный робот, выполняющий автоматически и/или по заданному алгоритму какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей, в том числе в сфере коммуникаций (в сервисах/системах мгновенного обмена сообщениями — мессенджерах) (см. «Справочник технического переводчика, https://technical_translator_dictionary.academic.ru/16775/бот, словарь для начинающих разработчиков, <https://ru.hexlet.io/blog/posts/ponimaem-sleng-programmistov-mini-slovar-dlya-nachinayuschih-razrabotchikov#b>, ИТ-словарь <https://science.involta.ru/search/glossary?q=бот>).

Таким образом, смысловое содержание заявленного обозначения сводится к программе или виртуальному роботу, выполняющему какие-либо действия на расстоянии.

Для услуг 35 класса МКТУ «распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на предоставление контента рекламного характера с помощью бота (программы).

Для услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на передачу файлов, изображений и иной информации с помощью бота (программы).

Для услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам

Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; 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; составление технической документации; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на оказание данных ИТ-услуг с помощью бота (программы).

При этом заявленное обозначение используется различными лицами в отношении однородных услуг: <https://server.179.ru/tasks/python/theory/24-telegram.html>, <https://itnan.ru/post.php?c=1&p=507840>, <https://admitad.academy/ru/telegram-bot-kak-sozdat-i-zarabotat-na-nem>, <https://habr.com/ru/post/580408/>, <https://bookflow.ru/kak-napisat-telegram-bota-na-python-s-pomoshhyu-biblioteki-telebot/>, <https://t.me/s/TeleBotHelp>, <https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/tvbot/>, <https://amazingsoftworks.com/ru/app/tvbot>, <https://apbot.ru/telegram-combain-telebot>, <https://sharkdevelop.com/boty-v-telegram/>, <https://vc.ru/services/89824-15-servisov-dlya-prostogo-sozdaniya-botov-v-telegram>, https://www.youtube.com/results?search_query=телебот, <https://sharkdevelop.com/boty-v-telegram/>, <https://robotronic.ru/roboty/telebot-robot-udalennogo-prisutstviya>.

С распечатками приведенных источников заявитель был ознакомлен в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

В ответ на указанные мотивы заявитель 14.09.2022 представил сокращенный перечень услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также возражения против мотивов для отказа, заявленных коллегией, существо которых сводится к следующему:

- рядовому обывателю хорошо знакомы отдельно употребляемые слова, составляющие обозначения «Telebot»: приставка «tele» (в транскрипции на русский язык – «теле») широко распространена в таких словах русского языка, как «телеграмма», «телеграф», «телефон», «телевидение», «телемост», «телепортироваться», «телекоммуникации» и т.п., и ассоциируется с передачей сообщений (голосовых, визуальных, текстовых и т.д.) или чего-то другого (предметов, человека); слово «bot» (в транскрипции на русский язык – «бот») ассоциируется с программой для компьютера, которая используется для коммуникаций посредством сети Интернет и которая выполняет стандартные действия в социальных сетях или мессенджерах (например, отвечает на вопросы, предоставляет стандартные документы и т.п.), поэтому обозначение «Telebot» скорее будет восприниматься рядовым потребителем в качестве программы, связанной с услугами связи, с общением, передачей сообщений посредством сети Интернет, чем просто «программой, выполняющей действие на расстоянии»;

- услуги, связанные с передачей сообщений, телекоммуникацией, телемаркетингом, исключены заявителем из списка услуг классов МКТУ, в отношении которых изначально испрашивалась правовая охрана; в отношении оставшихся классов услуг МКТУ на вопросы, касающиеся описательной характеристики услуг, можно однозначно ответить «нет», поскольку рядовым потребителям не понятен смысл обозначения «Telebot» без дополнительных рассуждений и домысливания, рядовыми потребителями не воспринимается обозначение «Telebot» как прямо (не через ассоциации) описывающее вид и характеристики услуг заявленных классов МКТУ;

- в качестве примеров зарегистрированных товарных знаков, содержащих в качестве элемента обозначения слово «bot», в отношении 35, 42 и 45 классов МКТУ с перечнем услуг, аналогичных перечню заявителя, можно привести следующие

товарные знаки: «FOOTBOT», «», «», «», «DYLIBOT» (регистрации №№ 703663, 608705, 867832, 760805, 831102);

- словом «Telebot» обозначается библиотека (в программировании — это набор готовых функций, классов и объектов для решения каких-то задач), которая используется программистами для создания чат-бота (telegram-бота) для мессенджера «Telegram»; во всех приведенных источниках (гиперссылках) речь идет об одной и той же библиотеке; при этом обозначением «Telebot» сама программа (чат-бот) не называется.

Дополнительно к пояснениям приобщены распечатки сведений в отношении упомянутых регистраций.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2021) поступления заявки № 2021767171 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021767171 (дата подачи 14.10.2021) подано словесное обозначение « **Telebot** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих услуг, указанных в дополнении от 14.09.2022:

35 класс МКТУ: «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети»;

38 класс МКТУ: «обеспечение доступа к базам данных»;

42 класс МКТУ: «анализ компьютерных систем; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; 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; составление технической документации;

услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал, что слово «Telebot» является сложным, состоит из значимых слов «tele» (первая часть сложных слов, обозначающая дальность, действие на большом расстоянии (см. Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/56705/теле>) и «bot» (программа или виртуальный робот, выполняющий автоматически и/или по заданному алгоритму какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей, в том числе в сфере коммуникаций (в сервисах/системах мгновенного обмена сообщениями — мессенджерах) (см. Справочник https://technical_translator_dictionary.academic.ru/16775/бот, словарь для начинающих разработчиков <https://ru.hexlet.io/blog/posts/ponimaem-slang-programmistov-mini-slovardlya-nachinayuschih-razrabotchikov#b>, ИТ-словарь <https://science.involta.ru/search/glossary?q=бот>).

Таким образом, смысловое содержание заявленного обозначения сводится к программе или виртуальному роботу, выполняющему какие-либо действия на расстоянии.

Довод заявителя о более вероятном восприятии потребителями обозначения «Telebot» в качестве программы, связанной с услугами связи, с общением, передачей сообщений посредством сети Интернет, не порочит указанный выше вывод, поскольку является более узким по отношению к установленному коллегией содержанию. При этом даже такое, более конкретное, содержание не позволяет признать слово «Telebot» соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня услуг 35, 38 и 42 класса МКТУ по следующим причинам.

Телекоммуникация – форма связи, способ передачи информации на большие расстояния (Толковый словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/279856/телекоммуникация>).

Таким образом, к телекоммуникациям относятся приём и передача звука, текста, сигнала, изображений и других данных с помощью различных средств связи: цифровой, магнитной, радио и др.

Для услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на передачу файлов, изображений и иной информации с помощью бота (программы).

Для услуг 35 класса МКТУ «реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на предоставление контента рекламного характера с помощью бота (программы).

Для услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; 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; составление технической документации; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по

аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» обозначение «Telebot» квалифицируется как характеризующее данные услуги, поскольку указывает на оказание данных ИТ-услуг с помощью бота (программы).

Таким образом, в отношении перечисленных услуг заявленное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается установленного ранее несоответствия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то корректировка заявителем испрашиваемого перечня позволяет снять указанное основание для отказа.

Коллегия также отмечает, что заявленное обозначение используется различными лицами в отношении однородных услуг:

<https://server.179.ru/tasks/python/theory/24-telegram.html>,
<https://itnan.ru/post.php?c=1&p=507840>, <https://admitad.academy/ru/telegram-bot-kak-sozdat-i-zarabotat-na-nem>, <https://habr.com/ru/post/580408/>, <https://bookflow.ru/kak-napisat-telegram-bota-na-python-s-pomoshhyu-biblioteki-telebot/>,
<https://t.me/s/TeleBotHelp>, <https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/tvbot/>,
<https://amazingsoftworks.com/ru/app/tvbot>, <https://apbot.ru/telegram-combain-telebot>,
<https://sharkdevelop.com/boty-v-telegram/>, <https://vc.ru/services/89824-15-servisov-dlya-prostogo-sozdaniya-botov-v-telegram>,
https://www.youtube.com/results?search_query=телебот, <https://sharkdevelop.com/boty-v-telegram/>, <https://robotronic.ru/roboty/telebot-robot-udalennogo-prisutstviya>.

Во всех приведенных источниках слово «Telebot» используется в качестве наименования библиотеки как набора готовых функций, классов и объектов для решения задач в области программирования чат-ботов, что в полной мере соотносится с услугами испрашиваемого перечня.

Так, создание чат-ботов следует отнести к родовой группе «услуги программирования», которой охватываются испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ. При этом фактически «чат-бот» осуществляет распространение

информации, путем ответа на запросы пользователей, что позволяет решать различные бизнес-задачи, как то: повышение спроса и уровня продаж, снижение нагрузки на сервисы обслуживания клиентов, сокращение затрат.

С учетом сказанного создание «чат-ботов» следует признать деятельностью, нацеленной, в том числе, на получение доступа к базам данных, интерактивную рекламу, то есть на оказание испрашиваемых заявителем услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Резюмируя сказанное, коллегия, дополнив и уточнив мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, считает, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (абз.1, пп.3), статьи 1483 Кодекса.

Следует иметь ввиду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Материалов, иллюстрирующих активное и длительное использование заявителем обозначения «**Telebot**», в результате которого оно могло приобрести различительную способность, с возражением не представлено.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2022, изменить решение Роспатента от 13.05.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767171 с учетом дополнительных оснований.