

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 19.10.2022 возражение, поданное ИП Верушкиным С.О., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714639, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  LEADMAGNET » по заявке №2021714639, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.07.2022 о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, вместе с тем в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса;

исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; 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; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей

в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; услуги PPC; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров» словесный элемент «LEADMAGNET» заявленного обозначения был выведен из самостоятельной правовой охраны, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «LEADMAGNET», представляющий собой «маркетинговый инструмент, означающий выгодное предложение для потребителя в обмен на его контактную информацию» (<https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/marketing/lead-magnet.html>; <https://clubshuttle.ru/lid-magnit-cto-eto-takoe>), в связи с чем, вышеуказанный элемент обозначения является неохраняемым в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства и назначение заявленных услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «LEADMAGNET» заявленного обозначения является фантазийным, так как в открытых справочных источниках и тематических словарях слово «LEADMAGNET» отсутствует;

- заявитель подчеркивает, что рядовой российский потребитель, не зная английского языка, не сможет самостоятельно, ясно, четко и однозначно понять значение данного словесного элемента;

- словесный элемент «LEADMAGNET» образован путем слитного написания двух латинских слов «LEAD» и «MAGNET». Слово «LEAD» переводится с английского языка как «свинец», «руководить», «инициатива», «ключ» (<https://translate.academic.ru/lead/en/ru/>), слово «MAGNET» переводится с английского языка как «магнит», «притягивать», «электромагнит» (<https://translate.academic.ru/magnet/en/ru/>). При этом необходимо учитывать, что, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, то их оценка производится без разделения на составные части (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 по делу № СИП-564/2019);

- толкование словесного элемента «LEADMAGNET» без соответствующего контекста не имеет однозначного перевода. Семантика слова «LEADMAGNET» не является очевидной в восприятии, так как слова «LEAD», «MAGNET» имеют много значений и восприятие обозначения в целом зависит от кругозора конкретного потребителя и от контекста;

- заявитель занимается предпринимательской деятельностью и является владельцем агентства интернет-маркетинга Lead-Magnet с 2015 года (приложение №1);

- свою деятельность осуществляет непосредственно через официальный сайт <https://lead-magnet.ru/> (приложение №2). Заявленное обозначение используется заявителем в своей предпринимательской деятельности;

- таким образом, словесный элемент «LEADMAGNET» заявленного обозначения не может однозначно ассоциироваться у потребителя

непосредственно с какими-либо конкретными услугами, требует поиска ассоциаций, домысливания, следовательно – обладает различительной способностью, не указывает на свойства и назначение части услуг 35 класса МКТУ и является охраняемым.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.07.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ без указания словесного элемента «LEADMAGNET» заявленного обозначения в качестве неохраняемого в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

К возражению и дополнению к нему были приложены следующие материалы:

1. Сведения из ЕГРИП;
2. Снимки экрана официального сайта заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.03.2021) поступления заявки №2021714639 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 требованиями пункта 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

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

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается

вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение « LEADMAGNET» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «LEADMAGNET», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «LEADMAGNET» основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения « LEADMAGNET» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «LEADMAGNET», который является транслитерацией понятия «лид - магнит» - «маркетинговый инструмент, означающий выгодное предложение для потребителя в обмен на его контактную информацию»

(<https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/marketing/lead-magnet.html>,

<https://clubshuttle.ru/lid-magnit-cto-eto-takoe>, <https://www.carrotquest.io/blog/lid->

magnit-cto-eto/, <https://trendhero.io/ru/blog/lead-magnits/>, <https://www.mango-office.ru/products/calltracking/for-marketing/osnovy/lid-magnit/>). Суть работы лид-магнита довольно простая – потребитель указывает свой номер телефона или адрес электронной почты и в ответ ему предоставляется либо скидка на услуги, либо дополнительные бонусы (например, бесплатная доставка). Таким образом, лид - магнит является маркетинговым инструментом, позволяющим повысить конверсию продаж, то есть непосредственно связан с продвижением товаров, в связи с чем вышеуказанный элемент обозначения является неохранным в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью;

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; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; услуги РРС; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров», на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает назначение заявленных услуг (предназначены для продвижения товаров). Следовательно, в отношении вышеприведенных услуг

35 класса МКТУ словесный элемент «LEADMAGNET» должен быть выведен из правовой охраны.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность комбинированного



LEADMAGNET

обозначения « » (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что



LEADMAGNET

словесное обозначение « » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что словесный элемент «LEADMAGNET» заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше). Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В отношении довода заявителя о том, что «рядовой российский потребитель, не зная английского языка, не сможет самостоятельно, ясно, четко и однозначно понять значение словесного элемента «LEADMAGNET» заявленного обозначения», коллегия отмечает следующее. Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. В этой связи, покупая какой - либо товар,

средний российский потребитель благодаря данным сети Интернет может узнать подробную информацию о товаре, его характеристиках, качестве, свойстве, цене и так далее. Таким образом, любой потребитель может ознакомиться с информацией в сети Интернет о наличии такого понятия как «лид-магнит» и понять для себя, как данный маркетинговый инструмент применяется различными корпорациями на практике.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2022.