

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 возражение, поступившее 02.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Копыловой Ольгой Михайловной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770808 от 03.04.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BUHBURO_PROFIT**» по заявке №2022770808, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022770808 в отношении всех

заявленных услуг 35, 36, 41, 45 классов МКТУ. Основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «BUHBURO» («buhburo» транслитерация «бухбюро»), где «бух» - сокр. от бухгалтер, бухгалтерский, «бюро» - некоторые организации или учреждения, отделы, см. <https://www.sokr.ru/бух/>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/308/бюро>), «PROFIT» («profit» - в переводе с англ.яз. – извлекать прибыль, извлекать пользу, выручка, см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=profit&l1=1&l2=2>) указывают на видовое наименование предприятия, вид, назначение и свойство части заявленных услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальной части заявленных услуг, не связанных с бухгалтерией, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойства услуг.

Поскольку неохранный элемент занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом.

В поступившем возражении от 02.07.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы «buh», «buro» имеют множество смыслов, наличие отдельных элементов, обладающих многозначностью свидетельствует об отсутствии описательности,

- заявленное обозначение «BUHBURO_PROFIT» является оригинальным и разработано заявителем таким образом, что потребитель воспринимает его в целом как фантазийное,

- словесное обозначение должно оцениваться в совокупности – сам по себе факт использования в обозначении описательных элементов не означает, что все обозначение является описательным,

- в Интернете отсутствуют упоминания об использовании другими лицами обозначения «buhburo_profit» в качестве вида предприятия,

- заявленное обозначение не является описательным, ввиду чего не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и должно быть зарегистрировано.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022770808 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Скриншоты из публичного доступа.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2022) поступления заявки №2022770808 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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.

В соответствии с пунктом 1¹ 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. 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.

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.

Заявленное обозначение «BUHBURO_PROFIT» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации, приведенной экспертизой, заявленное обозначение имеет следующее семантическое значение: словесные элементы «BUHBURO» («buhburo» транслитерация «бухбюро», где «бух» - сокр. от бухгалтер, бухгалтерский, «бюро» - некоторые организации или учреждения, отделы, см. <https://www.sokr.ru/бух/>, Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/308/бюро>), «PROFIT» («profit» - в переводе с английского языка – извлекать прибыль, извлекать пользу, выручка, см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=profit&l1=1&l2=2>).

Как отмечает заявитель, заявленное обозначение является фантазийным, в связи с чем не является описательным в отношении заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

С данным мнением трудно согласиться, так как нельзя сделать однозначный вывод, что потребителями заявленное обозначение будет восприниматься исключительно в данном контексте, поскольку в вышеприведенных словарно-справочных источниках обозначение «BUNBURO PROFIT» в семантическом значении «бухгалтерский отдел, учреждение», «прибыль, выручка» создает определенное представление о деятельности, непосредственно связанной с учётом и анализом финансово-хозяйственной деятельности организации, с расчетами, финансовой отчетностью, а также анализом прибыли, выручки и т.д., то есть можно сделать вывод, что рядовому потребителю понятен смысл данных слов без дополнительных рассуждений и домысливания.

Таким образом, с учетом выявленного значения словесных элементов «BUNBURO» «PROFIT» коллегия делает вывод, что заявленное обозначение указывает на видовое наименование предприятия, вид, назначение и свойство для следующей части заявленных услуг 35 класса *«аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; аудит деятельности предприятия; аудит налоговый; консалтинг налоговый [бухгалтерский учет]; планирование налоговое [бухгалтерский учет]; подготовка налоговых деклараций»*, 36 класса: *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; инвестирование; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка леса на корню финансовая; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]»; оценки*

финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги финансовые таможенных брокеров; финансирование; хранение в сейфах; планирование инвестиционное; планирование пенсионное; инжиниринг финансовый; услуги расчетных палат; оценки финансовые рисков (стоимости) при разработке новых месторождений; информация и консультации по вопросам финансовых рисков при инвестировании; оценка финансовая», в связи с чем в отношении вышеуказанной части услуг 35, 36 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, соответственно, не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного следует, что словесный элемент «BUNBURO PROFIT» не способен отличать соответственно услуги одних юридических или физических лиц от однородных услуг других юридических или физических лиц, ввиду чего словесный элемент «BUNBURO PROFIT» не может быть предоставлен в исключительное правопользование отдельному производителю, так как это ограничит права других производителей однородных услуг.

С учетом того, что неохраняемый элемент «BUNBURO PROFIT» занимает доминирующее положение в составе заявленного обозначения «**BUNBURO_PROFIT**», оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении вышеприведенных услуг 35, 36 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту;*

агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 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; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; 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; предоставление информации телефонных справочников; 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; пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекеников для рекламы или

продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; экспертиза деловая; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров; составление рекламных материалов; выпуск рекламных листовок; услуги копирайтеров; реклама в печатных изданиях; услуги по лифлетингу; предоставление манекенов для рекламы; аромабрендинг; вендинг; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях»; сэмплинг; услуги мерчендайзеров; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; опросы социологические; услуги по анализу эффективности рекламы; услуги по исследованию покупательских предпочтений; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; услуги ресечеров; тимбилдинг; услуги бизнес – инкубаторов; организация торгово-закупочной деятельности; сбор кадровой информации; управление кадровыми ресурсами; услуги кадрового агентства; сбор информации о персональных данных; инвентаризация товаров», услуг 36 класса «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача

подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; клиринг; консультации по вопросам страхования; котировки биржевые; краудфандинг; маклерство; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных фондов; хранение ценностей; экспертиза налоговая; сдача в аренду земельных участков; услуги коллекторских агентств; обслуживание вкладов; лизинг наземных транспортных средств; контроль и регулирование портфеля активов; организация банковского обслуживания; услуги фидуциарные; операции биржевые с ценными бумагами; оценка автотранспорта; оценка машин и оборудования; консультации по вопросам недвижимости; консультации по налоговой экспертизе; оценка налоговая; услуги консультационные в области налогового планирования» и всех услуг 41, 45 классов МКТУ, не имеющих отношения к бухгалтерской деятельности, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, назначения и свойств услуг, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По мнению заявителя, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в целом, поскольку неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных

элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия. Вместе с тем, представленное исполнение заявленного обозначения не позволяет сделать вывод о том, что в данном случае имеется комбинация, обладающая различительной способностью.

Примеры регистраций товарных знаков, приведенные заявителем в возражении, касаются иных дел и не могут выступать в качестве убедительного аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения, так как следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Кроме того, в представленных материалах возражения (Приложение 1) отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о длительности использования, степени информированности о заявленном обозначении потребителей, а именно: не представлено исследования мнений потребителей о том, что они узнают в заявленном обозначении средство индивидуализации заявителя и не воспринимают его в качестве характеризующего услуги, а, напротив, связывают исключительно с деятельностью заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 03.04.2024.