

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018, поданное Закрытым акционерным обществом «БИЗНЕС ПОРТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017708074, поданной 06.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено комбинированное

обозначение «», включающее словесные элементы «SUDOSTROENIE» и «INFO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита белого цвета и размещенные, соответственно, на синей и красной частях вытянутого по горизонтали прямоугольника.

Роспатентом 13.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохранные элементы «SUDOSTROENIE» и «INFO». Словесный элемент «SUDOSTROENIE» является транслитерацией слова «СУДОСТРОЕНИЕ» (отрасль тяжелой промышленности, осуществляющая постройку судов (см. например: <https://dic.academic.ru>)), характеризует заявленные услуги, в том числе, указывает на их свойства и назначение, вследствие чего является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Слово «INFO» в переводе с английского языка «информация, сообщения» (см. например: <https://translate.google.ru>), также является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение услуг.

В заключении также отмечено, что «СУДОСТРОЕНИЕ» это отрасль, которая включает в себя не только постройку судов, «СУДОСТРОЕНИЕ» является материалоемкой и энергоемкой отраслью и требует обширного кооперирования с предприятиями других отраслей. За счет этого судостроение образует некое подобие целого экономического сектора, в который входят металлургические, машиностроительные, деревообрабатывающие, химические предприятия, электростанции, порты, строительные предприятия, страховые компании (информация получена из сети Интернет см. например: <https://dic.academic.ru>, <http://1slovar.ru>, <http://enc-dic.com> и др.). Таким образом, все заявленные услуги могут быть связаны и оказываться в области судостроения, вследствие чего для заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ словесный элемент «SUDOSTROENIE» квалифицирован экспертизой как указывающий на их свойства или назначение, не соответствующий пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают два словесных элемента «SUDOSTROENIE» и «INFO» не соответствует действительности: доминирующим является только словесный элемент «SUDOSTROENIE»;

- словесный элемент «INFO» («info» – это сокращение от термина «information», который в переводе с англ. языка и значит «информация; сообщения», также «info» – это общий домен верхнего уровня, предназначенный для регистрации информационных ресурсов) предназначен для указания на то, что заявленное средство индивидуализации предназначено для услуг в области информирования;

- смысл элемента «INFO» заключается в создании ассоциаций с одноименным доменом sudostroenie.info, зарегистрированным на имя заявителя;

- словесный элемент «INFO» прямо не указывает ни на одну из услуг, входящую в перечень услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, содержащихся в заявке;

- заявитель согласен, что словесный элемент «INFO» может быть воспринят потребителями как указание на часть таких услуг 41 класса МКТУ, как, например, «служба новостей», и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;

- экспертизой верно указано, что «SUDOSTROENIE» (транслитерация слова «СУДОСТРОЕНИЕ») – это отрасль тяжелой промышленности, в ходе которой осуществляется постройка судов;

- вывод о том, что «СУДОСТРОЕНИЕ» является материало- и энергоемкой отраслью и требует обширного кооперирования с предприятиями других отраслей, не является основанием для квалификации данного обозначения как указывающего на свойства и назначение заявленных услуг;

- в Российской Федерации еще с советских времен существует четкое понятие «судостроения»;

- в Отраслевом стандарте ОСТ5.0369-83 «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи» (утв. 25 мая 1983 года) указано, что судостроение – это специальная отрасль машиностроения, профилирующая продукция которой образует классы «Суда» и «Судовой оборудование», а

судостроительное производство – это совокупность взаимосвязанных процессов комплексной подготовки производства и постройки судов, куда, согласно данному определению, входит: непосредственно проектирование и постройка судов, а так же судоремонт, приборостроение, машиностроение, капитальное строительство предприятий, электромонтажные предприятия, деятельность конструкторских бюро и НИИ;

- согласно «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» (утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 06.09.2007 № 354) «судостроительная промышленность Российской Федерации – это совокупность ... судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, электромонтажных предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций (далее - организации судостроительной промышленности Российской Федерации), которые осуществляют проектирование, строительство, ремонт, модернизацию, переоборудование, утилизацию судов, военных кораблей, морских буровых платформ и иных плавучих сооружений различного назначения, а также создание для них комплектующего оборудования, приборов, вооружения и иных технических средств;

- услуги «судостроение», а также связанные с судостроением услуги (судоремонт, приборостроение, машиностроение, капитальное строительство предприятий, электромонтажные предприятия, деятельность конструкторских бюро и НИИ) относятся к услугам 37 и 42 классов МКТУ, не указанных в рассматриваемой заявке;

- поскольку одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, то ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента;

- словесный элемент «SUDOSTROENIE» по отношению к заявленным услугам не является ложным, так как является частью названия информационного Интернет-

портала о судостроительной промышленности, предоставляющего, помимо прочего, услуги мультимедийной рекламной площадки для предприятий судостроительной промышленности;

- словесный элемент «SUDOSTROENIE» по отношению к заявленным услугам является фантазийным и, соответственно, способным индивидуализировать эти услуги;

- вывод о том, что словесный элемент «SUDOSTROENIE» указывает на свойства и назначение заявленных услуг не обоснован, так как перечень услуг указан в заявке на товарный знак без конкретизации применительно к сфере услуг (такой подход прослеживается также в решении Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. по делу № СИП-8/2018);

- словесный элемент заявленного обозначения «SUDOSTROENIE» не может быть квалифицирован как указывающий на свойства или назначение заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ;

- в ответе на уведомление экспертизы приведены материалы, подтверждающие наличие различительной способности обозначения «SUDOSTROENIE INFO» в отношении информационных услуг.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2017708074 в отношении всех указанных в заявке услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки с сайтов <https://dic.academic.ru>, <http://1slovar.ru>, <http://enc-dic.com>;

(2) выдержка из Отраслевого стандарта ОСТ5.0369-83 «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи»;

(3) выдержка из «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»;

(4) распечатка сайта sudostroenie.info с предложением о размещении рекламы;

(5) выдержка из решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-8/2018.

Корреспонденцией, поступившей 03.12.2018, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

- (6) копия некоторых страниц контракта № 10933500/4 от 18.05.2012;
- (7) копия технического задания на выполнение работы «Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы РГМТ. Работа научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы РГМТ»;
- (8) копии актов от 31.10.2012, 24.06.2013, 21.10.2013, 25.06.2014, 20.10.2014;
- (9) копия договора № 05-04/14 от 02.04.2014;
- (10) копия акта от 04.08.2014;
- (11) копия договора № 02/12-4 от 06.06.2014;
- (12) копии счета от 02.12.2014, актов от 19.08.2014, 21.11.2014 и 01.12.2014, платежного поручения от 02.12.2014;
- (13) копия дополнительного соглашения к договору № 1411/12 от 01.11.2012;
- (14) копия актов от 29.12.2016, 15.12.2014, 30.12.2014;
- (15) копии платежных поручений от 24.12.2015, 04.02.2016, 22.12.2016, 29.12.2014;
- (16) копии дополнительного соглашения к договору от 01.12.2016, актов от 10.12.2016, 22.03.2017;
- (17) копии платежных поручений от 16.12.2016, 20.03.2017;
- (18) сведения – перечень контрагентов;
- (19) копия договора № 12/0515 от 14.05.2015;
- (20) копии акта от 15.06.2015, платежного поручения от 03.06.2015;
- (21) копии счета от 27.04.2015, платежного поручения от 29.04.2015;
- (22) копии акта от 18.03.2016, платежного поручения от 01.03.2016;
- (23) копии акта от 20.09.2016, платежного поручения от 15.09.2016;
- (24) копии счета от 13.10.2016, платежного поручения от 19.10.2016;
- (25) копии счетов от 09.02.2017;

- (26) копии актов от 31.03.2017, 31.05.2017, 31.07.2017;
- (27) копии платежных поручений от 16.02.2017;
- (28) копии актов от 31.07.2017, 31.08.2017;
- (29) копия платежного поручения от 28.06.2017;
- (30) сведения – перечень подписчиков.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 10.12.2018, представлены следующие материалы:

- (31) ходатайство о сокращении заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.03.2017) поступления заявки № 2017708074 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

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.

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.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017708074 заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «SUDOSTROENIE» и «INFO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита белого цвета и размещенные, соответственно, на синей и красной частях вытянутого по горизонтали прямоугольника. Правовая охрана испрашивается, согласно ходатайству (31) в отношении следующих услуг:

35 – агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская

товарная]¹; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных;

41 – обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых²; публикация интерактивная периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных³; редактирование текстов; служба новостей; фоторепортажи;

42 – исследования научные; исследования технические; проведение исследований по техническим проектам; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]⁴; хранение данных в электронном виде.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает два словесных элемента: «SUDOSTROENIE» и «INFO», выполненные буквами английского алфавита.

Словесный элемент «SUDOSTROENIE» представляет собой транслитерацию от существительного «судостроение», буквально означающего «теория и практика

¹ Отсутствие в ходатайстве указания уточнения «[информация потребительская товарная]» признано технической ошибкой, поскольку объем притязаний не может быть расширен по сравнению с первоначально заявленным.

² Отсутствие в ходатайстве указания уточнения «незагружаемых» признано технической ошибкой, поскольку объем притязаний не может быть расширен по сравнению с первоначально заявленным.

³ Отсутствие в ходатайстве указания уточнения «за исключением рекламных» признано технической ошибкой, поскольку объем притязаний не может быть расширен по сравнению с первоначально заявленным.

⁴ Отсутствие в ходатайстве указания уточнения «[услуги в области информационных технологий]» признано технической ошибкой, поскольку объем притязаний не может быть расширен по сравнению с первоначально заявленным.

постройки судна» (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/235982>).

Слово «INFO», согласно словарным источникам, представляет собой сокращение от «information» – информация, сведения (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/info>).

Кроме того, заявителем отмечено, что слово «INFO» является также обозначением домена верхнего уровня для информационных сайтов, что находит подтверждение в сети Интернет.

При этом заявитель отмечает, что слово «INFO» может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, доменное имя состоит из нескольких частей, разделенных точками. В самом простом случае доменное имя состоит из поддомена третьего уровня (www.), указывающего на то, что это адрес во «Всемирной паутине» (World Wide Web); домена второго уровня (как правило, связанного с названием организации, ресурса или названием страницы) (kp, aport, yandex) и домена верхнего уровня. Домен верхнего уровня может указывать на национальную принадлежность сайта (.ru, .рф – Россия; .fr – Франция и т.д.) или на его функциональную направленность либо организационную принадлежность: com – коммерческий сайт, gov – правительственный, edu – учебный, org – общественных организаций, net – телекоммуникационных сетей (см. Тимошенко В.А., Смушкин А.Б. Комментарий к Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»).

В данном случае слова «SUDOSTROENIE» и «INFO» выполнены одинаковым шрифтом, не разделены точкой, что не позволяет утверждать об однозначном восприятии словесных элементов заявленного обозначения в качестве доменного имени. С учетом наличия у обоих словесных элементов смысловых значений, они могут восприниматься также в качестве словосочетания. Ввиду сказанного довод о второстепенном положении слова «INFO» и возможности его дискламации представляется неубедительным.

Совокупность значений словесных элементов рассматриваемого обозначения порождает однозначные ассоциации: «информация о судостроении».

В случае восприятия слова «INFO» в качестве домена верхнего уровня, восприятие обозначения в целом не меняется – «информация о судостроении в форме сайта в сети Интернет».

Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения понятны российскому потребителю, акцентирует на себе его внимание.

Оценка соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится по отношению к перечню услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, перечисленных в ходатайстве (31).

При оценке смыслового содержания заявленного обозначения (в частности, слова «судостроение») были приняты во внимание как справочные материалы, так и представленные заявителем сведения о реализации мероприятий «Развитие гражданской морской техники» (Программа РГМТ).

Согласно Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах (Том 49, – Москва, «ТЕРРА», 2006 г., с. 32) «судостроение» – строительство судов, отрасль тяжелой промышленности. Зародилось в глубокой древности <...> Современное судно является сложным инженерным сооружением, насыщенным электроникой. При его постройке используется широкая номенклатура материалов. Это предопределяет большую трудоемкость и значительную длительность проектно-технологических работ. Постройка современного судна включает в себя подготовку материала, вырезку и сборку деталей корпуса, спуск судна на воду, монтаж оборудования, отделку помещений и испытания судна.

Согласно «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» (утвержденной приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 06.09.2007 № 354) **судостроительная промышленность Российской Федерации** – совокупность зарегистрированных на территории страны в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, электромонтажных предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций,

обеспечивающих создание (исследования, проектирование, строительство, техническое сопровождение, модернизацию, ремонт и утилизацию) кораблей, судов и плавсооружений, комплектующего оборудования для них, приборной техники, радиоэлектронного вооружения и оружия для обеспечения ВМФ, морских частей ФСБ, транспортного морского и речного флотов, пассажирского флота, рыбопромыслового флота, вспомогательного флота, предприятий топливного комплекса, ведущих добычу углеводородного и другого сырья на морском шельфе, и других сфер морской деятельности Российской Федерации. Отрасль также является поставщиком техники военного и гражданского назначения на экспорт.

С учетом вышеизложенного, коллегия считает правомерным вывод экспертизы о том, что материало- и энергоемкость судостроительной отрасли позволяет соотнести понятие «судостроение» с широким перечнем услуг, не ограничиваясь непосредственно услугами по строительству плавучих средств (37 класс МКТУ).

Также коллегия отмечает, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности.

Анализ сокращенного заявителем перечня услуг показал следующее.

В соответствии с определением, содержащимся Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ, перечисленные в ходатайстве (31), в том числе рекламные, являются услугами, связанными с обработкой и/или предоставлением информации. Следовательно, заявленное обозначение, включающее элемент «INFO», является описательным по отношению ко всем рекламным услугам, поскольку они связаны с предоставлением информации. Словесный элемент «SUDOSTROENIE», в таком случае, конкретизирует сферу

предоставляемой информации. Словесные элементы заявленного обозначения указывают на назначение и свойства предоставляемых услуг.

Услуги 41 класса МКТУ, указанные в ходатайстве (31), являются услугами по распространению продукции средства массовой информации (массовая информация – предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы – см. Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-І «О средствах массовой информации»). Таким образом, эти услуги также тесно связаны с информированием потребителей. Словесный элемент «SUDOSTROENIE», в таком случае, конкретизирует сферу предоставляемой информации. Словесные элементы заявленного обозначения указывают на назначение и свойства предоставляемых услуг.

Часть услуг 42 класса МКТУ сокращенного перечня (*исследования научные; исследования технические; проведение исследований по техническим проектам*) представляет собой научные и технические услуги, которые, как установлено выше, являются частью судостроительной промышленности. Для этих услуг словесный элемент «SUDOSTROENIE» указывает на их назначение и свойства, не может быть признан охраноспособным.

Остальная часть услуг 42 класса МКТУ (*разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; хранение данных в электронном виде*) относится к услугам по предоставлению информации (предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц – см. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Следовательно, заявленное обозначение, включающее элемент «INFO» является описательным по отношению ко всем указанным услугам, поскольку они связаны с предоставлением информации. Словесный элемент «SUDOSTROENIE», в таком случае, конкретизирует сферу предоставляемой информации. Словесные элементы заявленного обозначения указывают на назначение и свойства предоставляемых услуг.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что словесные элементы заявленного обозначения не могут быть признаны охраняемыми элементами товарного знака по заявке № 2017708074.

Следует отметить, что квалификация подобных обозначений, состоящих только из наименования какой-либо сферы коммерческой и/или человеческой деятельности в качестве названия доменного имени, как неохранных вполне соответствует существующей правоприменительной практике.

Вместе с тем положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В этой связи коллегией проанализированы представленные заявителем источники, с точки зрения подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Для приобретения различительной способности обозначением «SUDOSTROENIE INFO» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 06.03.2017 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации об услугах, маркированных заявленным обозначением.

Заявителем представлены материалы (6) – (30), в том числе, договоры, акты, счета, платежные поручения.

Анализ представленных материалов показал, что они не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения различительной способности у заявленного обозначения до даты приоритета для индивидуализации деятельности заявителя, по следующим причинам.

Заявителем представлен договор от 02.04.2014 (9), по которому он выступает заказчиком услуги по созданию сайта <http://sudostroenie.info>. Наполнение и оптимизация сайта осуществляется, в частности, по договору от 06.06.2014 (11), по договору от 01.11.2012 (13), выполнение которых подтверждено актами и платежными поручениями (12), (14), (15).

Также по заказу заявителя был разработан дизайн-макет рекламного модуля (дополнительное соглашение, акт от 10.12.2016 (16) и платежный документ (17)).

Вместе с тем следует отметить, что согласно указанным документам заявитель является заказчиком оказанных услуг, следовательно, данные материалы не свидетельствуют об оказании заявителем каких-либо услуг в пользу третьих лиц.

Документами, касающимися оказания заявителем услуг в пользу иных лиц, являются договор от 14.05.2015 (19) с актом и платежным документом (20), по которому он обязуется предоставлять услуги по размещению рекламно-информационных материалов заказчика на веб-сайте www.sudostroenie.info, а также счета, акты и платежные поручения (22), (23), свидетельствующие об оказании аналогичных услуг.

Коллегия отмечает, что предоставление услуг по размещению рекламы соотносится лишь с частью услуг заявленного перечня (*публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети*) и, кроме того, носит единичный и локальный характер (контрагенты из Москвы и Санкт-Петербурга), что не позволяет сделать вывод об активном использовании обозначения заявителем при оказании рекламных услуг.

Документы, относящиеся к проведению и публикации аналитического отчета (счет и платежный документ (24)), иллюстрируют однократно выполненную услугу, не свидетельствуют об активном и широком использовании заявленного обозначения в отношении услуг «*исследования маркетинговые*» и/или «*публикация текстовых материалов, за исключением рекламных*», имеющих в сокращенном перечне (31).

Аналогично счета (25) и платежный документ (27), касающиеся занесения сведений о третьем лице в базу данных, представляют собой однократно оказанную

услугу за месяц до даты подачи заявки № 2017708074, не свидетельствуют о приобретении различительной способности обозначением «SUDOSTROENIE INFO» в отношении услуг, связанных с ведением баз данных.

Что касается материалов (6), (7) и (8), то они не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности ввиду следующего.

Согласно контракту от 18.05.2012 (6) заявитель обязуется выполнить работы, предусмотренные техническим заданием (7), в частности, следующие: «обеспечение работы информационного сайта в сети Интернет по освещению вопросов, связанных с реализацией Программы РГМТ». Название сайта (доменное имя) в техническом задании не приведено. При этом согласно пункту 6 контракта (6) заявитель обязуется согласовывать с заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат заявителю или третьим лицам. Сведений о согласовании заявителем приобретения права на товарный знак, индивидуализирующий работу сайта, созданного по государственному контракту, в материалы дела не представлено.

Следует отметить, что акт сдачи-приемки этапа 1 работы (8), в том числе, «ведение информационного сайта в Интернете по освещению вопросов, связанных с реализацией Программы РГМТ», свидетельствует о подтверждении факта выполнения указанных работ на 31.10.2012, что, в свою очередь, противоречит договору (9), согласно которому заявитель явился заказчиком разработки сайта только в 2014 году. Следовательно, материалы (6), (7) и (8) не соотносятся с веб-сайтом www.sudostroenie.info.

Иные представленные заявителем материалы не могут служить доказательствами приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку или относятся к периоду после даты подачи заявки (акты (26), (28), платежный документ (29)), либо не соотносятся с порталом www.sudostroenie.info (счет и платежный документ (21)).

Изложенное свидетельствует о невозможности сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты (06.03.2017) подачи заявки № 2017708074.

Таким образом, заявленному обозначению, включающему в качестве доминирующих неохраноспособные словесные элементы «SUDOSTROENIE» и «INFO», при отсутствии доказательств приобретения данным обозначением различительной способности до даты подачи заявки № 2017708074 не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом графические элементы заявленного обозначения, заключающиеся лишь в исполнении слов на фоне двухцветного прямоугольника, не позволяют сделать вывод о возможности регистрации обозначения с исключением неохраняемых элементов из правовой охраны либо о формировании комбинации неохраняемых элементов, обладающей различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2018 поступило «особое мнение» представителя заявителя, в котором изложены следующие тезисы:

- коллегией не разъяснены мотивы для отказа в удовлетворении возражения;
- вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня услуг не соответствует фактическим обстоятельствам;
- заявитель не испрашивал охрану в отношении услуги «судостроение», отнесенной к 37 классу МКТУ.

В отношении данного обращения коллегия отмечает, что анализ охраноспособности заявленного обозначения приведен выше в настоящем заключении.

При этом соответствующая оценка обозначения осуществлялась с учетом ограничения заявителем перечня притязаний согласно ходатайству (31).

Что касается доводов об отсутствии разъяснений со стороны коллегии, то рассмотрение возражений на заседании осуществляется согласно пункту 4.6 Правил

ППС, положения которого включают, в частности, ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии. Выступление членов коллегии с разъяснениями относительно рассматриваемого спора указанными положениями не предусмотрены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2018.