

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2022, поданное ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757695, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021757695 подано 09.09.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение

MWS
« MTS Web Services », представляющее собой композицию, состоящую из сочетания согласных букв «MWS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенных ниже буквосочетания «MTS» и словесных элементов «Web», «Services», также выполненных стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.12.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов - букв «MWS» и слов «Web Services», занимающих в нем доминирующее положение:

- буквы «MWS» не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой согласные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера;

- слова «Web Services» (Веб-служба, веб-сервис) - идентифицируемая веб-адресом программная система со стандартизированными интерфейсами. Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом и со сторонними приложениями посредством сообщений, основанных на определённых протоколах (XML, JSON и т. д.). Веб-служба является единицей модульности при использовании сервис-ориентированной архитектуры приложения (см. Интернет www.wikipedia.org; Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, И. Л. Мостицкий, Москва, изд. «ЛУЧШИЕ КНИГИ», 2000, стр. 430, 352).

Экспертиза также отметила, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных товаров и услуг, указанных в заявке.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «MWS» обладает различительной способностью, поскольку является аббревиатурой и, следовательно, имеет словесный характер, а буквенный состав аббревиатуры «MWS» не влияет на оценку охраноспособности, поскольку обозначение «MWS» образовано из первых букв слов «MTS Web services»,

приведенных в качестве расшифровки «MWS»: буква «M» соответствует и написана над словом «MTS», буква «W» соответствует и написана над словом «Web», буква «S» соответствует и написана над словом «Services»;


- при таком композиционном построении заявленного обозначения и его расшифровке элемент «MWS» однозначно воспринимается потребителями именно как аббревиатура, образованная на основе словесных элементов - «MTS Web services»;

- авторитетные общедоступные словарные, справочные и научные источники определяют любую аббревиатуру (вне зависимости от буквенного состава) как слово, которое является самостоятельной единицей языка и имеет словесный характер;

- в официальных правовых актах не содержится положений, согласно которым обозначения, состоящие только из согласных букв, не имеют различительной способности;

- позиция заявителя о наличии словесного характера у аббревиатур и возможности их регистрации в случае, когда такая аббревиатура расшифрована в самом товарном знаке и потому ее смысл понятен потребителям без необходимости доказывания приобретения различительной способности такой аббревиатуры подтверждается позицией Роспатента и Суда по интеллектуальным правам при

регистрации аналогичных обозначений: «» по свидетельству № №507828;

» по свидетельству № 474276; решения по делу №СИП-255/2021 от 06.08.2021 и по делу № СИП-467/2021 от 22.09.2021.

Резюмируя изложенное заявитель указывает, что все приведенные аргументы свидетельствуют в пользу того, что обозначение «MWS» является аббревиатурой (в том числе, по причине наличия его расшифровки в самом знаке), имеет словесный характер (как и любая аббревиатура), а потому обладает различительной способностью и ему может быть предоставлена правовая охрана, а заявленный товарный знак может быть зарегистрирован в целом с дискламацией только слов «Web services».

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны только слов «Web Services».

На заседании коллегии, которое состоялось 11.03.2022, в дополнение к возражению были представлены материалы, включающие отчет ВЦИОМ «Восприятие обозначения «MWS MTS Web Services» от 10.03.2022 и Лингвистическое заключение профессора Баранова А.Н. от 10.03.2022.

В дополнении к возражению заявитель отметил, что результаты проведенного ВЦИОМ исследования свидетельствуют о том, что подавляющее количество респондентов (потенциальных потребителей) воспринимают обозначение «MWS» как аббревиатуру - слово, состоящее из начальных букв словосочетания «MTS Web Services».

Также результаты лингвистического заключения указывают на то, что последовательность букв (графем) MWS в составе обозначения «MWS MTS Web Services» выполняет функцию буквенной аббревиатуры, поскольку содержит словосочетание, на основе которого она образована. Кроме того, последовательность MWS выполнена прописными буквами, что является вторичным признаком буквенных или звуковых аббревиатур.

В дополнении к возражению, которое поступило 04.04.2022, заявитель просит учесть следующие доводы, подтверждающие, по его мнению, наличие у заявленного обозначения изначальной, а не приобретенной различительной способности:

- российские потребители старше 18 лет знакомы с аббревиатурами (сокращениями слов), могут их отличать от иных лексических единиц языка, воспринимают их как слово и распознают их значение;

- если набор букв воспринимается потребителями именно как аббревиатура в силу того, что все буквы прописные, не имеет никакого правового значения наличие или отсутствие в аббревиатуре гласных букв, поскольку аббревиатура по определению является словом и имеет словесный характер, а слово – это один из наиболее типичных видов товарных знаков, которые обладают изначальной различительной способностью;

- при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, должен соблюдаться принцип правовой определенности, соответственно, заявитель, изучив практику и подходы Роспатента при экспертизе и регистрации аналогичных обозначений на момент подачи данной заявки, был убежден, что заявленное обозначение обладает изначальной различительной способностью, что повлияло на решение об учреждении в августе 2021 года АО «МТС ВЕБ СЕРВИСЫ» (наименование на английском языке JOINT STOCK COMPANY «MTS WEB SERVICES», сокращенное наименование на русском языке – АО «МВС», сокращенное наименование на английском языке - MWS – JSC).

Заявитель также просил приобщить к материалам возражения следующие материалы:

- сведения о среднем балле ЕГЭ по русскому и английскому языку в 2021 году;
- сведения ООН об уровне образованности граждан Российской Федерации;
- сведения из Кембриджского словаря в отношении правил написания инициальных аббревиатур - акронимов (без перевода на русский язык);
- сведения о Кембриджском словаре;
- примеры аббревиатур из текстов статей в газете «Аргументы и Факты»;
- сведения о МЦК;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «МВС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, 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.

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

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение

MWS

« MTS Web Services », представляющее собой сочетание согласных букв «MWS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенных ниже буквосочетания «MTS» и словесных элементов «Web», «Services», выполненных стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает буквосочетание «MWS», что обусловлено использованием букв значительно более крупного размера, чем размер букв в буквосочетании «MTS» и словесных элементов «Web» и «Services». При этом заявитель не отрицает доминирования этого элемента и согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «Web Services».

Вместе с тем, основной довод возражения сводится к тому, что занимающее доминирующее положение в заявленном обозначении буквосочетание «MWS» обладает различительной способностью, поскольку является аббревиатурой, т.е. априори является словом и, соответственно, обладает словесным характером.

Буквосочетание «MWS» представляет собой три согласные буквы латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, лишенных каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именованя предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в

предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год).

Признаками слова являются: определенная фонетическая оформленность, ударение; материальность (звучание и буквенное отображение); воспроизводимость (готовая единица речи); номинативная функция (способность называть); информативность; лексическое и грамматическое значение; лексико-грамматическая принадлежность (часть речи); синтаксическая самостоятельность (способность употребляться в качестве высказывания); валентность (свободная и ограниченная сочетаемость); определенное морфемное строение.

Слова, обладая своим значением, являются строительным материалом высказывания, с помощью которого говорящий оформляет свою мысль. Каждое слово берет на себя выражение части смысла целого. Источник: <https://ruskiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-slovo.html>.

Таким образом, коллегия не может согласиться с утверждением заявителя, что любая аббревиатура, будучи по определению словом, отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово.

Буквосочетание «MWS» не отвечает совокупности перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером, поскольку данное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка.

Что касается представленных источников информации, ссылки на которые представлены в возражении и лингвистическом заключении, приложенном к возражению, то все они относятся к структуре и классификации русских аббревиатур и в целом к русскому языку и, соответственно, касаются словообразования, сокращения и понятия аббревиатуры именно в русском языке, в то время как заявленное обозначение содержит элементы, выполненные буквами латинского алфавита и содержит в себе лексические единицы английского языка.

Кроме того, пункт 34 Правил, где однозначно указано, что сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, относятся

к обозначениям, которые не обладают различительной способностью, не содержит исключений для буквосочетаний, представляющих собой аббревиатуру, если такое буквосочетание не включает гласных звуков, благодаря которым приобретает словесный характер. Исключение также составляют буквосочетания, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Коллегия также обращает внимание на то, что буквосочетание «MTS» и словесные элементы «Web» и «Services», также включенные в состав заявленного обозначения, не образуют устойчивого словосочетания, представляющего соединение двух или более самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для отдельного обозначения понятийной единицы (предмета, качества, действия и др.), соответственно довод заявителя о том, что эти элементы образуют деривационную цепочку слов, несущую в себе очевидное для среднего российского потребителя смысловое значение, не является убедительным.

Более того, данное сочетание букв может нести в себе различные смысловые значения, в частности, в сети интернет содержится более 40 значений акронима «MWS» (<https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/mws.html>).

В этой связи коллегия полагает правомерным вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

Вместе с тем, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если обозначение приобрело различительную способность в результате его использования. Однако таких сведений и материалов заявитель не представил.

Что касается социологического исследования, представленного в дополнение к материалам возражения, целью которого является восприятие элемента «MWS» в заявленном обозначении, то в нем присутствует единственный вопрос (с.8) «На Ваш

MWS

взгляд элемент MWS в данном обозначении (MTS Web Services) является или не является аббревиатурой (т.е. сокращением словосочетания, образованным из первых букв входящих в него слов?)», подталкивающий к выбору заведомого очевидного варианта ответа. При этом респондентам не был задан самостоятельный вопрос, что

из себя представляет понятие аббревиатуры. Следует также отметить, как указано выше, что признание буквосочетания аббревиатурой, не может априори являться основанием для однозначного вывода о том, что оно обладает различительной способностью.

Лингвистическое заключение, как указано выше, также не может быть принято во внимание, так составлено на основе источников русского языка, кроме того, оно не учитывает подходов к оценке охраноспособности обозначений, изложенных в пункте 34 Правил.

Представленные сведения о среднем балле ЕГЭ по русскому и английскому языку в 2021 году и вообще об уровне образованности граждан Российской Федерации не могут опровергнуть основания для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Представленные примеры аббревиатур из текстов статей в газете «Аргументы и Факты» также не опровергают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сведения из Кембриджского словаря в отношении правил написания инициальных аббревиатур – акронимов также не могут быть учтены, поскольку представлены без перевода на русский язык.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку товарные знаки, на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Поскольку доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают неохранные элементы, коллегия полагает обоснованным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757695 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2021.