

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), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спутник», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731282, при этом установила следующее.

Заявка №2019731282 на регистрацию словесного обозначения **НАРОДНЫЙ**
« ДОМОФОН » была подана на имя заявителя 28.06.2019 в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ и услуг 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.10.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731282 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «НАРОДНЫЙ» -

принадлежащий всему народу («народ» - все население определенной страны); «ДОМОФОН» - устройство для переговоров между входом в дом и квартирами (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/118606>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/51214>; Большой Энциклопедический словарь. 2000 <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/208450>), в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на конкретный вид товара 09 класса МКТУ, на назначение части заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ДОМОФОН», в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, части заявленных товаров 09 класса МКТУ, части заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ будет являться ложным и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель представил скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для передачи звука; видеокамеры; коммутаторы; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации»*; услуг 38 класса МКТУ *«информация по услугам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображение с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуга по передаче потока данных»*; услуг 42 класса МКТУ

«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; исследование в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерных техники; консультации по вопросам информационной безопасности; информация по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружение несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка компьютерных платформ; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий», в отношении которых испрашивает правовую охрану заявленному обозначению;

- для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не указывает на конкретный вид товара и назначение услуг и не вводит потребителя в заблуждение;

- под «домофоном» подразумевается единая система, которая включает в себя вызывную панель (с модулем камеры), модули считывающие NFC-метки, систему считывания ключей и сами ключи, электромагнитный замок, ответный аппарат для связи посетителя с абонентом, кнопки открывающие двери, доводчик;

- часть современных домофонов включают наличие мобильного приложения;

- заявитель считает, что слово «домофон» не может указывать на конкретный вид товара, поскольку домофонные системы могут устанавливаться и реализовываться отдельными элементами, кроме того «домофон» является наименованием части запирающих устройств;

- испрашиваемые услуги связаны с реализацией и обеспечением функционирования домофонных систем;

- словесный элемент «народный» не может вводить потребителя в заблуждение в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия заявки № 2019731282;
2. Выписка ЕГЮРЛ;
3. Копия решения от 30.01.2021 по заявке № 2019731282;
4. Распечатка с сайта заявителя.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 02.04.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 07.04.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2020.».

Коллегией было снято основание по несоответствию заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг. Заявленному обозначению было отказано в связи с установлением его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 07.04.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 07.04.2021 по заявке №2019731282.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-687/2021 (далее – решение Суда) вышеуказанное решение Роспатента от 07.04.2021 было признано недействительным в части.

Судом установлено, что «заявленное обозначение обоснованно признано Роспатентом указывающим на вид испрашиваемых товаров 9-го класса МКТУ» (см. стр.18, абз. 2).

Также в решении суда указано, что услуги 38 и 42 классов МКТУ непосредственно не включают указания на домофонные системы, а ряд услуг имеют иное назначение. Суд указал на необходимость установления факта, описывает ли заявленное обозначение прямо характеристики товара, либо для этого нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

« В оспариваемом решении Роспатент не в должной степени исследовал вопрос об описательности заявленного обозначения применительно к конкретным услугам 38-го и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, Суд по интеллектуальным правам полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт в данной части является недействительным» (см. стр. 22, абз.5).

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 26.02.2021 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731282 в указанной части.

Заявитель 02.12.2021 представил свои пояснения, касающиеся поданного возражения, и указал скорректированный перечень услуг 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019731282, а именно:

38 класс МКТУ – *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги по передаче потока данных»;*

42 класс МКТУ - *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной*

техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.06.2019) заявки № 2019731282 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

НАРОДНЫЙ ДОМОФОН

Заявленное обозначение «**ДОМОФОН**» по заявке №2019731282 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на двух строках.

Согласно корреспонденции от 02.12.2021 заявитель испрашивает правовую охрану в отношении услуг 38 класса МКТУ – *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги по передаче потока данных»*; 42 класса МКТУ - *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программного как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий»*.

Коллегия приняла во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от

21.10.2021 по делу № СИП-687/2021 и установила следующее.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что «домофон» - устройство для переговоров между входом в дом и квартирами. (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.). Также, домофон - это система контроля доступа в подъезд, предназначенная для подачи вызова в квартиру, двусторонней связи “жилец-посетитель”, а также дистанционного (из квартиры) или местного (при помощи электронного ключа) открывания входной двери подъезда жилого дома.

Словесный элемент «народный» (где: «народный» - прил. к слову народ. 1. Принадлежащий народу, государственный. 2. Общедоступный, для непривилегированных слоев населения (устар.) (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.), не придает словесному элементу «домофон» какого-либо иного значения, которое позволяет его воспринимать как фантазийное обозначение в целом.

Как правомерно отмечено самим заявителем, домофон – электронная система включающая несколько устройств: вызывную панель (с модулем камеры), модули считывающие NFC-метки, систему считывания ключей и сами ключи, электромагнитный замок, ответный аппарат для связи посетителя с абонентом, кнопки открывающие двери, доводчик, следовательно может являться группой оборудования.

Из вышесказанного следует, что домофон представляет собой устройство для дистанционного открытия дверей, обеспечения двусторонней связи «жилец-посетитель».

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ – *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов;*

телеконференции; услуги по передаче потока данных»; 42 класса МКТУ - «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий», не являются услугами по установке домофонной связи и не содержат в себе указания на домофонные системы. В связи с чем, в отношении выше перечисленных услуг 38 и 42 классов МКТУ обозначение «Народный домофон» не является характеризующим, носит фантазийный характер, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2021, отменить решение Роспатента от 31.10.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019731282.