


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.12.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «СПЕКТР», г. Нижний Новгород, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766913, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020766913 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.11.2020 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.08.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. При этом доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Входящие в состав обозначения словесные элементы «цифровая утилизация», являются неохраняемыми элементами обозначения на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства и назначение товаров и услуг.


Кроме того, указанные элементы использует компания «Эльдорадо» ООО «МВМ» (см. <https://www.eldorado.ru/promo/prm-digital-utilization/> и др.), в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя согласно требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на следующие обстоятельства:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «цифровая утилизация», при этом указанный элемент не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения и может быть дискламирован;

- ООО «Компания СПЕКТР» является правообладателем комбинированного



товарного знака «» по свидетельству №830786, в котором словесный элемент «digital recycling» указан в качестве неохраняемого и при этом является английским эквивалентом словосочетания «цифровая утилизация»;

- если словесный элемент является неохраняемым, то он не может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, следовательно, не может ассоциироваться с какой-либо одной компанией, а при использовании другими компаниями не могут вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги;

- компания «Эльдорадо» в настоящее время не использует словесный элемент «цифровая утилизация», заменив его на «зеленая утилизация», а на момент экспертизы заявленного обозначения спорный словесный элемент использовался компанией «Эльдорадо» только для таких услуг 35 класса МКТУ как *«посредничество коммерческое; продвижение продаж: для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц»*, однородных лишь части услуг 35 класса МКТУ по заявке №2020766913.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020766913 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «цифровая утилизация» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (25.11.2020) поступления заявки №2020766913 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;


общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.



Обозначение «  » по заявке №2020766913 с датой подачи от 25.11.2020 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. Первый изобразительный элемент представляет собой круг, нарисованный темно-голубым, голубым, светло-голубым цветами. На фоне круга нарисована строчная латинская буква «i», выполненная в оригинальной шрифтовой манере в белом цвете с темно-синей тенью. Второй изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение корзины для мусора, заполненной различными цифрами разного размера. Данный изобразительный элемент выполнен зеленым, желто-зеленым, темно-синим, темно-голубым, голубым, светло-голубым цветами. Третий изобразительный элемент представляет собой изображение стрелки, направленной от второго изобразительного элемента к первому изобразительному элементу. Стрелка выполнена зеленым, светло-зеленым, желто-зеленым цветами. На фоне изображения стрелки находится словесный элемент «цифровая утилизация»,

выполненный строчными буквами русского алфавита белого цвета в стандартном шрифтовом исполнении.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2020766913 в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ:

09 класс МКТУ – *«значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; интерфейсы для компьютеров; маркеры безопасности [средства шифрования]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров; обеспечение программное для мобильных устройств [мобильные приложения]; платформы программные, записанные или загружаемые; подпись цифровая; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; средства обучения аудиовизуальные; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмодзи, загружаемые для мобильных телефонов»;*

35 класс МКТУ – *«ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; 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 коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»;*

*41 класс МКТУ – «макетирование публикаций, за исключением рекламных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; предоставление видео*

*файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»;*

42 класс МКТУ – *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; 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; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS];*



*преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет».*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «цифровая утилизация» представляет собой словосочетание, состоящее из лексических единиц русского языка, где:

«цифровая» означает «1. переводящий с помощью электронных систем информацию в двоичный код; 2. предназначенный для обработки, хранения и передачи такой информации» (см. Толковый словарь Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/265173/Цифровой>);

«утилизация» (от глагола «утилизировать») - использовать что-либо ненужное, употреблять бытовые или производственные отходы с пользой, находя им применение (см. Толковый словарь Ефремовой, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/260115/утилизировать>).

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет обозначение «цифровая утилизация» является синонимом таких понятий как «компьютерная переработка», «электронная переработка», «переработка электронных отходов», что подразумевает разборку и разделение компонентов и сырья отработанной электроники (см. общедоступную информацию [https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка\\_электроники](https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_электроники); <https://moluch.ru/archive/288/65076/>; <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-resheniya-utilizatsii-otходов>).

В последние годы рост потребительского спроса и объемов выпуска электронной продукции приводит к возрастающему уровню связанного с ней мусора, при этом проблема переработки и утилизации электронных отходов становится все более критичной. В соответствии с Федеральным законом №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» все неопасные компоненты бытовой техники должны отправляться в переработку, а отходы - должным образом утилизироваться. Компании-производители обязаны решать вопрос с нерабочей техникой самостоятельно либо при помощи сторонних организаций.

В настоящее время акции утилизации предлагаются во многих крупных магазинах техники: «DNS», «М.Видео», «Техносила», «Эльдорадо» и т.д. (см. <https://realty.rbc.ru/news/606ef2469a79472245f4bb9a>; <https://росяма.рф/problematika/m-video-utilizaciya.html>).


Таким образом, обозначение «цифровая утилизация», по сути, является описательным обозначением, и, указывая на область деятельности в сфере переработки электронных отходов, должен оставаться свободным для всех участников рынка аналогичных товаров и услуг. В этой связи спорный словесный

элемент заявленного обозначения «  » по заявке №2020766913 следует

отнести к категории неохраняемых согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что заявителем, не оспаривающим неохраноспособность словесного элемента «цифровая утилизация», представлены сведения о наличии у него исключительного права на товарный знак



«» по свидетельству №830786 с приоритетом от 25.11.2020 для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, в котором словесный элемент «digital recycling» (в переводе с английского языка «цифровая утилизация») указан в качестве неохраняемого. Указанные сведения также были приняты коллегией во внимание при рассмотрении настоящего возражения.

Что касается приведенных в оспариваемом решении Роспатента аргументов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием информации в сети Интернет о деятельности компании «Эльдорадо» с использованием обозначения «цифровая утилизация», то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой

ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

При обращении к сети Интернет по приведенной в оспариваемом решении Роспатента ссылке <https://www.eldorado.ru/promo/prm-digital-utilization/> было установлено, что словосочетание «цифровая утилизация» действительно фигурирует на сайте компании «Эльдорадо» для обозначения акции «цифровая утилизация с выгодой Эльдорадо», позволяющей приобрести новую бытовую технику, предварительно сдав на переработку старую. При этом сведений о дате размещения указанной акции, о масштабах ее проведения и известности потребителю из приведенного источника информации не усматривается. Наличие на сайте компании «Эльдорадо» обозначения «цифровая утилизация» само по себе не свидетельствует о том, что оно воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации каких-либо товаров и услуг этого лица.

Более того, как указывалось выше, акции по приему старой электронной техники с целью ее дальнейшей переработки применяются многими компаниями, для которых словесный элемент «цифровая утилизация» не может рассматриваться в качестве средства индивидуализации товаров и услуг. Подобное обозначение не способно ассоциироваться с каким-либо определенным лицом, а, значит, отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, усматривается наличие оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения только требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу наличия в его составе нехраноспособного словесного обозначения «цифровая утилизация».

Вместе с тем, поскольку словесный элемент «цифровая утилизация» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, коллегия полагает, что в данном случае представляется возможным удовлетворить

поступившее возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766913 для заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ с указанием этого словесного элемента в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766913.**