

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ИТ Эксперт», г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021705984, при этом установлено следующее.

IDENTIQ

Словесное обозначение по заявке №2021705984, поданной 05.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021705984 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Словесное обозначение «IDENTIQ» имеет конкретный перевод (identiq - идентификатор, идентификация; указание; идентифицирующая объект – идентификация в информационных системах – процедура, в результате выполнения которой для субъекта идентификации выявляется его идентификатор, однозначно идентифицирующий этого субъекта в информационной системе. Для выполнения процедуры идентификации в информационной системе субъекту предварительно должен быть назначен соответствующий идентификатор, то есть проведена регистрация субъекта в информационной системе, см. Интернет https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=identiq&lang=en-ru, защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения, IT-uroki.ru) Идентификация; <https://www.m-translate.ru/#text=identiq&direction=a-ru>, <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/identiq> и т.д.).

Таким образом, словесный элемент «identiq» в целом не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг, представляет собой термин в области деятельности заявителя, характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их свойства и назначение.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «identiq», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 19.05.2022 поступило возражение и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему.

В качестве словарно-справочных источников информации в заключении по результатам экспертизы указаны сайты www.translate.yandex.ru – [1], www.m-translate.ru – [2], www.deepl.com – [3]. Вместе с тем, достоверность информации, полученной с помощью указанных интернет-сервисов, может быть поставлена под сомнение в связи со следующими обстоятельствами:

- онлайн-переводчики [1-3], в отличие от словарей, составленных авторитетными лингвистами и филологами, представляют собой далёкие от совершенства программные алгоритмы, в задачу которых не входит морфологический анализ слов или поиск соответствий в официальных словарях;

- так, условия использования сервиса https://yandex.ru/legal/translate_termsofuse/ [1] определяют, что сервис предоставляет Пользователю возможность автоматического перевода с одного языка на другой текстов, введенных Пользователем (пункт 2.1.) и перевод осуществляется с помощью собственных технологий ООО «Яндекс» (пункт 2.2.). При этом, пункты 9.1 - 9.2. Пользовательского соглашения сервисами ООО «Яндекс» предупреждают Пользователя об отсутствии гарантий, в частности о том, что Сервисы предоставляются в состоянии «как есть» и ООО «Яндекс» не гарантирует, что сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок, а результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов).

Кроме того, при внесении в поле для перевода словесного обозначения IDENTIQ оно автоматически меняется на «identical» и именно данное слово в дальнейшем Яндекс.Переводчик переводит как «идентичный». Примеры использования словесного обозначения «IDENTIQ» Яндекс.Переводчик также не приводит. Прямого перевода словесного обозначения «IDENTIQ» на русский язык данное программное обеспечение не предоставляет;

- мобильный онлайн переводчик [2] не содержит какой-либо информации об условиях пользования данным программным обеспечением и какой либо информации о предоставляемых правообладателем гарантиях качества перевода, как собственно и любой иной информации, как о сервисе так и о его правообладателе;

- согласно условиям использования бесплатной версии Переводчика DeepL [3] DeepL SE не несет ответственности ни за точность предлагаемых переводов, ни за возможность использования услуги. Кроме того, при внесении в поле для перевода словесного обозначения «IDENTIQ» оно автоматически переводится на русский язык программой напрямую как «IDENTIQ», «айдик», «идентик». Прямого перевода словесного обозначения «IDENTIQ на русский язык данное программное обеспечение не предоставляет», а также не приводятся примеры использования словесного обозначения «IDENTIQ»;

- вместе с тем, заявителем проведена проверка наличия в английском языке словесного обозначения «IDENTIQ» в следующих академических словарях, которые являются проверенными источниками информации, достоверность которых не может быть поставлена под сомнение, а именно:

- Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / Издательство Русский язык – 6 издание – М.: Рус.яз., 1999 – 880 с.;

- Словарь современного английского языка: в 2-х томах – М: С 48 Рус. Яз., 1992, Т. 1 А – L 626 с.;

- Хокинс Дж. М. The Oxford Dictionary of The English Language = Оксфордский толковый словарь английского языка. М: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001. – 832 с.;

- Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н. Англо-русский словарь – 14 изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1997. – 592 с.;

- Хорнби А.С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа: Т. I А-L 544 с.;

- М. Вест, П. Кимбер Англиское правописание. Справочник / Оформление обложки А. Олесенко, С. Шапиро – СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 256 с.

В указанных академических изданиях словесное обозначение IDENTIQ отсутствует;

- таким образом, словесное обозначение «IDENTIQ» не может быть буквально переведено на русский язык как термин идентификатор, идентификация и т.п.;

- заявитель дополнительно сообщает, что словесное обозначение «IDENTIQ» не является общепринятым термином и данная словоформа не зафиксирована ни в одном толковом словаре английского языка и ни в одном англо-русском словаре, следовательно, она не может рассматриваться как термин или как слово, наделённое конкретным смысловым содержанием.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021705984 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Перевод с английского языка раздела Ответственность Интернет-сервиса Переводчик DeepL [3];
2. Распечатки словарно-справочных источников информации.

С учетом даты (05.02.2021) поступления заявки № 2021705984 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021705984 заявлено

словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 *«программы операционные для компьютеров, обеспечение программное для компьютеров, программы для компьютеров, программы компьютерные загружаемые, приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые»* и услуг 42 *«разработка программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание программного обеспечения, тиражирование компьютерных программ, установка программного обеспечения, консультация по вопросам программного обеспечения»* классов МКТУ.

В качестве основания для отказа в заключении по результатам экспертизы указано то, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью, представляет собой термин в области деятельности заявителя, характеризует заявленные товары и услуги, указывает на их свойства и назначение. Указанное подтверждается сведениями, расположенными на сайтах: https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=identiq&lang=en-ru – [1]; <https://www.m-translate.ru/#text=identiq&direction=a-ru> – [2]; <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/identiq> – [3].

Анализ информации, расположенной на указанных сайтах [1-3], показал следующее.

Слово «identiq» в переводе с английского языка на русский язык согласно веб-переводчику, расположенному на сайте [1], означает «идентификация»; согласно веб-переводчику, расположенному на сайте [2], означает «идентификатор»; согласно веб-переводчику, расположенному на сайте [3], данное слово не переводится, либо в качестве других вариантов переводится, как «айдик», «идентик», «идентификатор».

При этом коллегия отмечает, что указанные в заключении по результатам экспертизы ссылки [1-3] представляют собой веб-сервисы, предназначенные для машинного перевода слов, текста на другие языки. Программа, установленная на указанных сервисах, автоматически выбирает перевод заданного слова, исходя из уже имеющихся слов в словаре, при этом такой перевод не является профессиональным переводом.

Вместе с тем, согласно представленным заявителем словарно-справочным источникам информации (2), которые представляют собой различные англо-русские толковые словари, предназначенные для студентов, специалистов, а также для широкого круга лиц, изучающих английский язык, слово «identiq» не является лексической единицей английского языка.

Исходя из представленных заявителем словарей (Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / Издательство Русский язык – 6 издание – М.: Рус.яз., 1999; Словарь современного английского языка: в 2-х томах – М: Рус. яз., 1992; Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н. Англо-русский словарь – 14 изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1997) лексической единицей английского языка является слово «identification», которое в переводе на русский язык означает «идентификация» и слово «identifier», которое в переводе на русский язык означает «идентификатор».

С учетом изложенного выше коллегия полагает, что в рассматриваемом случае, перевод слова «identiq», указанные на сайтах [1-3], является некорректным и неточным.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение является фантазийным, то применительно к заявленным товарам и услугам оно не может быть отнесено к

общепринятому термину, а также к обозначению, указывающему на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2022, отменить решение Роспатента от 14.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021705984.