

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 13.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Protocol Labs, Inc., США (далее – заявитель), на решение Роспатента от 13.08.2019 по международной регистрации №1398617, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.01.2018 за №1398617 в отношении товаров и услуг 09, 36, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1398617 – (1) представляет собой словесное обозначение **FILECOIN**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 13.08.2019, знаку по международной регистрации №1398617 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Согласно сведениям, расположенным на сайте <https://filecoin.io/> обозначение «FILECOIN» используется в качестве названия криптовалюты, в связи с чем не обладает различительной способностью, является описательным и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно информации пресс-центра Центрального банка России, в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (см. Интернет-сайт <http://www.cbr.ru>).

С учетом изложенного знак по международной регистрации (1) в отношении всех заявленных товаров и услуг противоречит общественным интересам и, следовательно, не соответствует пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 13.12.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- слово «FILECOIN» является фантазийным, поскольку отсутствует его перевод в каком-либо словарно-справочном источнике, в связи с чем для заявленных товаров и услуг не является термином и не может быть признано характеризующим товары и услуги;

- «FILECOIN» это название проекта, разработанного заявителем, что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- обозначение «FILECOIN» используется исключительно заявителем и только в отношении заявленных товаров и услуг;

- правовая охрана знаку «FILECOIN» предоставлена во многих странах: в Австралии, Колумбии, Индии, Израиле, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Республике Корея, Сингапуре, Турции и др., что свидетельствует о том, что обозначению в целом может быть предоставлена правовая охрана;

- заявитель также отмечает, что обозначение «FILECOIN» соответствует требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, так как:

- Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-16416/2018 от 15.05.2018 установлен факт обращения криптовалюты в России;

- Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Федеральный закон № 34-ФЗ) вводит категорию "цифровых прав", к которым, среди прочего, относятся и права, вытекающие из обращения криптовалют;

- в информационном сообщении Центробанка РФ не содержится запрета на обращение в России криптовалют. Кроме того, данное сообщение устарело, поскольку ЦБ РФ в перспективе сам намерен выпускать криптовалюту;

- кроме того, согласно пункту 2.4 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса учитывается восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, применительно к конкретному товару и исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура);

- с учетом изложенного выше заявитель полагает, что отсутствует негативное восприятие обозначения «FILECOIN» для российского потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1398617 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (сайты: <https://1ethereum.ru/filecoin-vash-pk-mozhet-sam-zarabatvat-kriptoalvutu-failkoin/>; <https://privatfinance.com/cto-takoe-fil-filecoin/>;

<https://www.bitbetnews.com/altkoin/chto-takoe-kriptoaliuta-filecoin-prostvimi-slovami.html> –

[1];

- распечатанные результаты перевода из онлайн-словарей Multitran, Яндекс, Google – [2];

- выдержки из англо-русских словарей в отношении слов «file» и «coin» (Новый англо-русский и русско-английский словарь. 70000 слов и словосочетаний, 2006; Англо-русский толковый словарь. Банковское дело, 2005; Англо-русский учебный словарь по технологиям сетей передачи данных/ Е.Г. Брунова, 2009; Англо-русский, русско-английский тематический словарь. 5000 слов и выражений, 2012; Учебный англо-русский словарь: 120000 слов и выражений. В.К. Мюллер, 2008; Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англорусский), 2009; Экономика. Управление. Финансы. Русско-английский словарь/ Л.Ш. Лозовский, Г.П. Белова, А.В. Берлин и др.; под ред. Л.Ш. Лозовского, 2006; Толковый словарь по рыночной экономике, 2007; Толковый словарь современной компьютерной лексики, 2004; Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: ок. 1500 слов/ Е.Н. Шагалова, 2011 – [3];

- копии регистраций «FILECOIN» в других странах – [4];

- Постановление Арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-16416/2018 от 15.05.2018 – [5];

- Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.03.2019 – [6];

- Пресс-релиз ЦБ РФ от 04.09.2017 (распечатки с сайта https://www.cbr.ru/press/PR/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm – [7];

- новостная выдержка "центральный банк России поверил в перспективы криптовалют" от 19.04.2019 (распечатка с сайта <https://www.rbc.ru/crvpto/news/5cb97f329a79471a04b85a53>) – [8];

- аналитическая записка ЦБ РФ за апрель 2019 "Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков?" под ред. А.Киселева о гипотетическом выпуске цифровой

валюты центрального банка (распечатка с сайта https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71328/analytic_note_190418_dip.pdf) – [9];

- актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований: материалы VII Международной научно-практической конференции/ Уфимск. Гос. Авиац. Техн. Ун-т, - Уфа: РИК УГАТУ, 2018 – [10];

- Словарь толковый, стр. 76, 80, 142 – [11];

- Словарь криптографических терминов/под ред. Б.А. Погорелова и В.Н. Сачкова, 2006 – [12];

- Современный экономический словарь, 2008 – [13];

- распечатки результатов поиска в Яндекс по запросу «filecoin» – [14];

- распечатки платформы ЯндексДзен сведений о проекте FILECOIN – [15];

- решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1398617 – [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.01.2018) приоритета знака по международной регистрации №1398617 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности данного 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1398617 – (1)

представляет собой словесное обозначение **FILECOIN**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг

- 09 класс МКТУ – *Computer software for providing access to the Internet; computer software for downloading software, data files, audio files, video files and image files from the internet; computer hardware for encoding, decoding, capturing, playing, viewing, downloading, uploading, retrieving, transferring, or sharing audio, video or other multimedia files, software, digital files, electronic broadcasts, or data; computer hardware for collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing, or sharing audio, video, or multimedia files, digital files, electronic broadcasts, or data; software for collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing, or sharing of audio, video, or other multimedia files, software, digital files, electronic broadcasts, or data; software for electronic data storage; software for use in data storage rental services, namely, software that coordinates the rental of electronic and cloud data storage by tracking, reporting, managing, allocating, reserving, preserving, and deploying electronic data resources and by backing up, synchronizing, and sharing data between computers and electronic devices./ компьютерное программное обеспечение для обеспечения доступа в Интернет; компьютерное программное обеспечение для загрузки программного обеспечения, файлов данных, аудиофайлов, видеофайлов и файлов изображений из Интернета; компьютерное оборудование для кодирования, декодирования, захвата, воспроизведения, просмотра, загрузки, загрузки, извлечения, передачи или совместного использования аудио, видео или других мультимедийных файлов, программного обеспечения, цифровых файлов, электронных трансляций или данных; компьютерное оборудование для сбора, редактирования, организации, изменения, закладки, передачи, хранения или совместного использования аудио-, видео- или мультимедийных файлов, цифровых файлов, электронных трансляций или данных; программное обеспечение для сбора, редактирования, организации, изменения, закладки, передачи, хранения или совместного использования аудио, видео или*

других мультимедийных файлов, программного обеспечения, цифровых файлов, электронных трансляций или данных; программное обеспечение для электронного хранения данных; программное обеспечение для использования в службах хранения данных, а именно программное обеспечение, которое координирует аренду электронного и облачного хранилища данных путем отслеживания, отчетности, управления, распределения, резервирования, сохранения и развертывания электронных ресурсов данных, а также путем резервного копирования, синхронизации и совместного использования данных между компьютерами и электронными устройствами;

- 36 класс МКТУ – *Cash management services, namely, facilitating and tracking transfers of electronic cash equivalents; virtual currency exchange transaction services for transferrable electronic cash equivalent units having a specified cash value; currency exchange services; online, real-time currency trading services; digital currency exchange and transaction services for transferable electronic cash equivalent units having a specified cash value; financial services, namely, providing a virtual currency for use by members of an on-line community via a global computer network / услуги по управлению денежными средствами, а именно, содействие и отслеживание переводов электронных денежных эквивалентов; услуги транзакции обмена виртуальной валюты для переводимых единиц, эквивалентных электронным деньгам, имеющих указанную денежную стоимость; услуги обмена валюты; онлайн, услуги торговли валютой в реальном времени; услуги по обмену и обмену цифровой валюты для переводимых единиц в эквиваленте электронных денежных средств, имеющих указанную денежную стоимость; финансовые услуги, а именно предоставление виртуальной валюты для использования членами онлайн-сообщества через глобальную компьютерную сеть;*

- 42 класс МКТУ – *Electronic data storage services, namely, storage of electronic data; software as a service (SAAS) services featuring software for electronic data storage and electronic data storage rental in the nature of protocols and software that coordinates the rental of electronic and cloud data storage by tracking, reporting, managing, allocating, reserving, preserving, and deploying electronic data resources and by backing up, synchronizing, and sharing data between computers and electronic devices; software*

as a service (SAAS) services featuring software for providing a virtual currency for use by members of online communities via a global computer network; software as a service (SAAS) services featuring software for providing access to the Internet; software as a service (SAAS) services featuring software for the collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing, or sharing of audio, video, or other multimedia files, software, digital files, electronic broadcasts, or data / Услуги хранения электронных данных, а именно хранение электронных данных; услуги программного обеспечения как услуги (SAAS), включающие программное обеспечение для электронного хранения данных и аренды электронного хранения данных в виде протоколов и программное обеспечение, которое координирует аренду электронного и облачного хранения данных путем отслеживания, составления отчетов, управления, распределения, резервирования, сохранения и развертывание электронных ресурсов данных и резервное копирование, синхронизация и обмен данными между компьютерами и электронными устройствами; услуги «программное обеспечение как услуга» (SAAS), включающие программное обеспечение для предоставления виртуальной валюты для использования участниками онлайн-сообществ через глобальную компьютерную сеть; сервисы Software as a Service (SAAS) с программным обеспечением для обеспечения доступа в Интернет; услуги программного обеспечения как услуги (SAAS), включающие программное обеспечение для сбора, редактирования, организации, изменения, создания закладок, передачи, хранения или совместного использования аудио-, видео- или других мультимедийных файлов, программного обеспечения, цифровых файлов, электронных трансляций или данных.

Анализ знака (1) на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «FILECOIN» не закреплено в специальных терминологических и лексических словарях, в связи с чем довод заявителя относительно того, что данное обозначение не является общепринятым термином следует признать убедительным.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что определение обозначения «FILECOIN» приведено в открытых источниках информации [1]. Так, «FILECOIN» - это название криптовалюты,.

Таким образом, обозначение «FILECOIN» применительно к заявленным товарам и услугам, которые связаны с обращением виртуальной валюты, будет восприниматься потребителем как, характеризующее товары и услуги, указывая на их назначение и свойство.

Никаких материалов, доказывающих приобретенную различительную способность до даты приоритета знака (1) в отношении заявленных товаров и услуг, оказываемых заявителем, в возражении не представлено.

Таким образом, знаку (1) не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Согласно информации пресс-службы Банка России «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)», размещенную 04.09.2017 на его официальном сайте по адресу: <https://www.cbr.ru> [7], Банк России считает, что «... большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Операции с криптовалютами несут в себе высокие риски, что может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей финансовых услуг в случае их нарушения...».

В связи с этим Банк России считает «...преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них...».

Таким образом, Банком России допуск криптовалют для обращения и использования на территории России, а также любые финансовые действия, связанные с виртуальными валютами, запрещены и носят негативный характер.

С учетом изложенного обозначение «FILECOIN» в целом может относиться к категории обозначений, которое противоречит общественным интересам и, следовательно, не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении материалов [8, 9], которые, по мнению заявителя, показывают намерение Центробанка России самому выпускать криптовалюту, и также то, что информация с сайта <https://www.cbr.ru> [7] устарела, то следует отметить следующее.

Статья, опубликованная на сайте [8] содержит мнение управляющего партнера компании ЭБР Александра Жукова о влиянии цифровых денег в работе Центральные банки и не содержит официальной позиции Центробанка России о намерении выпускать цифровые деньги.

Кроме того, согласно сведениям, опубликованным в апреле 2019 года в Аналитической записке банка России «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков?» [9], «...вопрос о введении розничных цифровых валют центральных банков в ближайшем будущем пока не ставится ни в одной стране мира...», «...исследования в области цифровых валют центральных банков показывают, что их введение может иметь как выгоды, так и существенные риски, сопутствующие этой финансовой инновации. Поскольку речь идет о потенциальных системно значимых изменениях в устройстве банковской, финансовой и платежных систем, любой просчет может иметь большие негативные последствия. Именно поэтому ни одно крупное государство не рассматривает запуск подобной валюты в ближайшее время».

Таким образом, позиция Банка России, изложенная на сайте официальной сайте [7], не изменилась с 2014 года.

Ссылка заявителя на Федеральный закон № 34-ФЗ [6] не может повлиять на выводы коллегии, поскольку Федеральный закон определяет лишь базовые позиции для регулирования отношений цифровой экономики и не содержит понятия

«цифровые деньги» (см. статью Федеральный закон № 34 (О цифровых правах) на сайте <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Ссылка заявителя на судебную практику [5] не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этим постановлением, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. При этом сторона данного спора не являлась участником рассмотрения настоящего возражения.

Довод возражения о том, что знак «FILECOIN» был зарегистрирован в ряде стран [4] не приводит к автоматическому предоставлению правовой охраны этому обозначению в Российской Федерации, поскольку условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1398617 не соответствует требованиям, установленным пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2019.