

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее, поступившее 18.09.2023, поданное Государственным унитарным предприятием города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769507, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021769507 с приоритетом от 22.10.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03-16, 18-22, 24-45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769507 в отношении всех заявленных товаров услуг с исключением из правовой охраны слова «Fасерау». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FАСЕРАУ» (образован путем соединения слов «FACE» - в переводе с англ. яз. - лицо; отличительные черты (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/FACE>; «РАУ» – в переводе с англ. яз. - плата, оплата, платить, оплачивать (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/PAY>; <https://context.reverso.net/> /перевод/английский-русский/PAY и др.)), в силу своего семантического значения могут восприниматься потребителями как указание на свойство, назначение заявленных товаров/услуг, а также могут характеризовать способ оплаты (приобретения) товаров/услуг, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит право использования программного модуля «FасеРау», включенного в состав программы для ЭВМ «Компонент обработки индексных данных «ФейсТрафик», любыми способами. Между заявителем и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (далее - Департамент транспорта) заключен лицензионный договор № 02/19/22-ДТ от 03 октября 2022 года на предоставление права использования программы для ЭВМ «Компонент

обработки индексных данных «ФейсТрафик» (далее - Программа), которая включает в себя модуль «FacePay»;

- «Фасерау» не является платежной системой и не характеризует способ оплаты (приобретения) товаров и услуг;

- заявитель не оказывает услуги по переводу денежных средств, не зарегистрирован в качестве оператора платежной системы, не является оператором услуг платежной инфраструктуры и не является участником платежной системы;

- в функционал используемой заявителем программы и соответственно программного модуля «Фасерау» не входит перевод и (или) перечисление денежных средств. Функционал программного модуля «FacePay» заключается в следующем. Пользователь создает личный кабинет в приложении «Метро Москвы», загружает в соответствующем разделе приложения свою фотографию, которая в результате математического преобразования преобразовывается в вектор (дает соответствующее согласие на обработку изображения) и привязывает банковскую карту для оплаты проезда. Программный модуль «FacePay» при взаимодействии с приложением «Метро Москвы» проводит аутентификацию;

- система «FacePay» (функционал программного модуля «Фасерау») разрешает проход пассажира к транспорту, когда проезд оплачен или предоставлена льгота. Такая система ускоряет доступ к транспорту, избавляет от необходимости прикладывать проездной билет (льготный документ) к турникету;

- программный модуль «Фасерау», в том числе смежное программное обеспечение позволяет аутентифицировать не только лицо, но и другие объекты. При прохождении турникетов в Московском метрополитене, камера, считывает геометрические точки на лице пассажира и расстояние между ними. Однако функционал программного модуля «Фасерау», в том числе функционал смежного программного обеспечения рассчитан на

аутентификацию любого объекта, поскольку принципиальное значение имеют точки на объекте и расстояния между ними;

- Яндекс Переводчик переводит слово «Фасерау» как «Оплата по факсу», Google Переводчик переводит слово «Фасерау» как «Лицевая оплата», МультиТран не выдает никакого перевода слова «Фасерау», PROMT.One переводит слово «Фасерау» как «Фасерау»;

- в случае деления слова «Фасерау» на две части: Яндекс Переводчик переводит словосочетание «Face рау» как «номинальная оплата», Google Переводчик переводит словосочетание «Face рау» как «Лицевая оплата»;

- в случае, если заявленным обозначением было бы слово и (или) словосочетание «Pay by face», «Payface» или «PayByFace» потребители могли бы перевести такое обозначение как «Оплату лицом»;

- обозначение является фантазийным по отношению к испрашиваемым товарам и услугам;

- заявителем приводится пример регистрации обозначения «**SberPay**» по свидетельству №798707. Оплатить товары и услуги посредством «Sber», равно, как и оплатить товары и услуги посредством «Face» не представляется возможным. При этом стоит подчеркнуть, что оплатить товары «через Сбербанк» вполне возможно, но, равно как и при использовании обозначения «Фасерау», такая связь со способом оплаты будет опосредованной.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769507 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К материалам возражения приложены:

1. Лицензионный договор № 02/19/22-ДТ от 03 октября 2022 года на предоставление права использования программы для ЭВМ «Компонент обработки индексных данных «ФейсТрафик»;
2. Публичная оферта использования мобильного приложения «Метро Москвы»;
3. Схема взаимодействия элементов системы FacePay

На заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2023, коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего товары и лица оказывающего услуги (Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы). Коллегия руководствовалась сведениями представленными самим заявителем, о том что на имя Департамента транспорта зарегистрирована программа для ЭВМ «Компонент обработки индексных данных «ФейсТрафик» (свидетельство № 2020663087), которая включает в себя модуль «FacePay».

Ознакомившись с вышеуказанными основаниями, заявителем на заседаниях коллегии от 27.02.2024 и 17.04.2024 были представлены пояснения и письмо-согласие [4] от Департамента транспорта, в отношении регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021768784 в отношении всех заявленных товаров и услуг на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (22.10.2021) знака по заявке №2021769507 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

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.

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

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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 №2021769507 является комбинированным, включает в себя изображение круга на фоне которого расположены скобки, фантазийный изобразительный элемент и словесный элемент «Фасерау», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 03-16, 18-22, 24-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента от 17.05.2023 указано, что словесный элемент «Фасерау» признан неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно семантическому значению, способен восприниматься как указание на свойство, назначение заявленных товаров/услуг (всех), а также может характеризовать способ оплаты (приобретения) товаров/услуг.

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

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам.

на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам информации, у словесного элемента «Fасерау» отсутствует семантическое значение, а если разделить его на два словесных элемента, то в переводе с английского языка на русский язык слова «FACE» имеет значение «лицо», а «РАУ» - «платить, плата» (см. Интернет словарь: <https://translate.academic.ru/>, Большой англо-русский и русско-английский словарь). Вместе с тем, отсутствуют сведения о том, что данное обозначение является фразеологизмом.

Из вышеизложенного следует, что слово «Fасерау» российским потребителем способно восприниматься либо как фантазийное слово, либо в

значении «лицо платить», при этом, следует отметить, что в заявленном обозначении отсутствуют какие-либо указания на существующие платежные системы, а проведение платежной операции, перевода денежных средств от одного субъекта экономики другому посредством «лица» является невозможным. Таким образом, словесный элемент «Фасерау» следует признать фантазийным для всех испрашиваемых товаров и услуг.

Коллегий были приняты во внимания сведения представленные заявителем о том, что заявленное обозначение представляет собой название программного модуля, позволяющего проводить аутентификацию людей и объектов для прохода пассажира к транспорту, когда проезд оплачен или предоставлена льгота.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «Фасерау» является охраноспособным элементом обозначения и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также было установлено, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение воспроизводит название программного модуля, включенного в состав программы для ЭВМ «Компонент обработки индексных данных «ФейсТрафик» (свидетельство №2020663087) исключительное право, на которую принадлежат Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, следующее.

В материалы возражения были представлен лицензионный договор №02/19/22-ДТ от 03 октября 2022 года [1], заключенный между заявителем и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, согласно которому заявителю принадлежит право использования программы для ЭВМ «Компонент обработки индексных

данных «ФейсТрафик» в целом и право использования программного модуля «FacePay».

Также заявителем было представлено согласие [4] от Департамента транспорта, в отношении регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021769507 в отношении всех товаров и услуг на имя заявителя.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров и услуг 03-16, 18-22, 24-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «Фасерау» в качестве охраноспособного элемента обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, изменить решение Роспатента от 17.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769507.