

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 12.07.2019, поданное ООО «Хай Технолоджи АГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017740826 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017740826, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.03.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, обусловлено тем, что доминирующее положение в составе знака занимают неохраноспособные элементы:

- «изображение буквы «В» с отходящими от нее отрезками», которое воспроизводит знак «биткойна» (пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных, см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru>), который представляет собой общепринятый термин в области финансов;

- словесный элемент «New» (с английского «новый», см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru>) в целом не обладает различительной способностью;

- изображение черного круга и желтого контура.

Также в решении Роспатента говорится о том, что товарный знак не соответствует положениям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку виртуальная валюта «BITCOIN» была разработана Сатоши Накамото (Япония) и Гэвином Андресеном (США) в 2009 (см. Интернет-сайты <http://smart-lab.ru>; [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)), регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Помимо этого, 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

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (см. Интернет-сайт <http://www.cbr.ru/> информация пресс-центра Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн»; [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)). В связи с этим регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания и использование его в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товаров и услуг квалифицируются как противоречащая общественным интересам.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесный элемент «NEW» и элементы «B» с отходящими от нее отрезками (bitcoin) являются неохранными элементами;

- заявитель считает, что при зрительном восприятии, потребитель в первую очередь, видит виниловую пластинку или диск и только потом он обращает внимание на изобразительный элемент в виде круга с контуром, с обозначением буквы «B» с отходящими от нее отрезками и словесным элементом «NEW»;

- элементы «B» с отходящими от нее отрезками» и «New» не занимают доминирующего положения в обозначении, представляют собой составную часть общей композиции;

- заявитель ссылается на обозначение по заявке № 2017755164 (свидетельство №722762), было зарегистрировано на его имя, в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ с указанием на неохранный словесных элементов «Blockchain solution»;

- заявитель отмечает тот факт, что заявленное обозначение не может вводить в заблуждение российского потребителя относительно производителя товаров, поскольку имя создателя(ей)/разработчика(ов) Bitcoin неизвестно и не ассоциируются с какими-либо обозначениями;

- лицо, подавшее возражение, не согласно с мнением экспертизы о том, что регистрация обозначения в качестве знака обслуживания и использование его в гражданском обороте квалифицируется как противоречащая общественным интересам деятельность;

- согласно информации, размещённой на новостных и информационных порталах, к виртуальным валютам, в том числе, относятся: Bitcoin, Bitwalk, Dash, Ripple, Tether;

- заявитель ссылается на товарные знаки и знаки международных регистраций, которым была предоставлена правовая охрана: № 552645, № 557391, № 651544, № 652191, № 543730, № 659313; м.р № 010103646, № 015098171, № 016198525;

- патентным ведомством Великобритании, был зарегистрирован словесный товарный знак Bitcoin, № UK00003279106;

- в подтверждении того, что регистрация заявленного обозначения, не может противоречить общественным интересам, лицо, подавшее возражение ссылается на положения Федерального Закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о «виртуальной валюте» биткоин;
2. Информация о создателе «виртуальной валюты» биткоин;
3. Информация о различных разработчиках «виртуальной валюты» биткоин;
4. Свидетельство о регистрации Европейского патентного ведомства № 010103646;
5. Свидетельство о регистрации Европейского патентного ведомства № 015098171;
6. Свидетельство о регистрации Европейского патентного ведомства № 016198525;

7. Свидетельство о регистрации патентного ведомства Великобритании № UK00003279106.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба отменить решение Роспатента от 14.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017740826.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.10.2017) поступления заявки №2017740826 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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 неохранные 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.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии 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.



Комбинированное обозначение «» представляет собой изображение черного круга, по центру которого расположен желтый контур, внутри которого расположена буква «В» с отходящими от нее отрезками и словесный элемент «NEW», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что изображение черного круга с желтым контуром является неохраноспособным, в виду того что представляют собой простые геометрические фигуры.

Словесный элемент «NEW» в переводе с английского языка «новый». В отношении заявленных товаров и услуг, является неохраноспособным, поскольку не обладает различительной способностью.

Изобразительный элемент в виде буквы «В» с отходящими от нее отрезками, является общепринятым знаком «bitcoin» («биткойн»), который является разновидностью «криптовалюты» или «цифровой/виртуальной валюты». Согласно данным, представленным в сети Интернет, в том числе в словаре экономических терминов Лопатникова (<http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/b/bitcojn/>), в свободной энциклопедии Википедия (содержащей ссылки на 168 источников информации), «bitcoin» воспроизводит название пиринговой платежной системы (от *bit* - бит и *coin* – монета), использующей одноименную расчетную единицу – биткойн (bitcoin). Платежная система была создана в 2009 году. Целью разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны – гаранта, и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию. Биткойны (Bitcoin) могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты происходит обмен на обычные валюты. Биткойн (Bitcoin) – виртуальная монета, единица децентрализованной электронной платежной системы, используемой в сети Интернет. Ее называют также цифровой

валютой, а в официальных отчетах Всемирного банка, Европейского центрального банка – виртуальной валютой.

Таким образом, доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в целом требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать убедительными. Никаких материалов, доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ, оказываемых заявителем, в возражении не представлено.

В отношении ссылки заявителя на иные регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Довод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, и использование его в гражданском обороте, в качестве средства индивидуализации товаров, противоречит общественным интересам основывается на том, что операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными. Коллегия не может согласиться с данным утверждением.

На сегодняшний день понятие «криптовалюта» в законодательстве РФ не используется, также отсутствует и запрет на проведение операций с криптовалютами. Согласно разъяснениям, данным в письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 2 октября 2017 г. № 03-11-11/63996 «О регулировании выпуска и оборота криптовалют» [1], органы власти совместно с Банком России в данный момент проводят мониторинг оборота криптовалют. Среди прочего проводится и анализ рисков возможного использования криптовалют в противозаконных целях, к чему, несомненно, может привести глобальность и анонимность переводов.



После проведения мероприятий по мониторингу будет рассмотрен вопрос возможного регулирования выпуска и оборота криптовалют на территории России.

Учитывая вышеизложенное, вывод о том, что обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483, является необоснованным.

В заключении экспертизой приведен довод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, который базируется на сведениях о том, что система «BITCOIN» была разработана в 2009 году Сатоши Накамото (Япония) и Гэвином Андерсеном (США), была введена в гражданский оборот задолго до подачи заявки №2013743219 и использовалась организациями, работающими с электронными валютами.

Вместе с тем, вышеуказанные доводы об отсутствии у обозначения в целом способности индивидуализировать заявленные товары и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ не дают оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку оно не может вызывать ассоциаций с каким-либо конкретным лицом, оказывающим услуги под этим обозначением. Коллегия также не располагает какими-либо доказательствами нарушения чьих – либо прав на обозначение «BITCOIN», используемое в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017740826 следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2019.**