

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, 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 поступившее 05.12.2019, поданное Региональной общественной организацией по защите авторских и смежных прав «Федерация интеллектуальной собственности», г. Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018738854, при этом установила следующее.

**ФЕДЕРАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Словесное обозначение «**СОБСТВЕННОСТИ**» по заявке №2018738854 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 09.09.2018 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 16.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду их несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» («Федерация» - международная или национальная общественная организация (см. Интернет, <http://dic.academic.ru>, Современная энциклопедия, 2000); «Интеллектуальной собственности» - юридический термин, совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на приравненные к ним средства индивидуализации (см. Интернет, <http://dic.academic.ru>, Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. - М.: Дело, Лопатников Л.И., 2003) в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, является видовым наименованием предприятия, в силу чего является неохраняемым для части товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов и всех услуг 39, 45 классов МКТУ.

В отношении иных заявленных товаров и услуг, не относящихся к сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

- заявленное обозначение представляет собой семантически и грамматически связанное сочетание слов и обладает различительной способностью, исходя из своего семантического содержания в целом;

- несмотря на то, что части заявленного обозначения «ФЕДЕРАЦИЯ» и «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» способны вызывать определенные ассоциации при их восприятии по отдельности (и именно сами по себе они имеют устойчивые словарные значения), заявленное обозначение в целом не способно вызывать у потребителя устойчивые и единообразные представления о содержании деятельности заявителя;

- в заявленном обозначении слово «федерация» не указывает на форму государственного устройства, однако заявитель понимает, что вышеуказанный термин также может иметь значения «организация», «союз» и используется различными организациями в составе наименований, однако настаивает на том, что различные негосударственные, общественные объединения - юридические лица, коммерческие обозначения и фирменные наименования которых включают слово «федерация», используют данный термин в неформальном и оригинальном значении;

- «федерация» не относится к предусмотренным законодательством наименованиям разновидностей организационно-правовых форм юридических лиц, следовательно, заявленное обозначение объективно не является видовым наименованием какой-либо разновидности предприятия;

- фантазийность и абстрактность соответствующего значения обусловлена тем, что слово «федерация» в составе таких словосочетаний (например, «ФЕДЕРАЦИЯ ЙОГИ») аналогично по своему семантическому содержанию таким словам как «государство», «страна», следовательно, заявленное обозначение может восприниматься как «СТРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»;

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы не позволяют установить ни особенности такой организации как «федерация», ни принцип, по какому принципу она сформирована как некий «союз», а также каким именно образом связана со сферой интеллектуальной собственности, что свидетельствует об ассоциативности заявленного обозначения;

- заявитель является некоммерческой организацией и в соответствии с законодательством вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы;

- основной целью создания Региональной общественной организации по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности» является развитие креативной экономики - содействие созданию и потреблению продуктов, товаров и услуг, основанных на использовании результатов литературного, художественного, научного, технологического и других видов

творчества посредством формирования условий для создания, эффективной правовой охраны, оборота и защиты прав интеллектуальной собственности на такие результаты;

- создание и потребление товаров и услуг, основанных на использовании результатов творчества, объективно возможно в любой сфере предпринимательской деятельности, а, значит, представляется необоснованным считать какие-либо товары и услуги принципиально не относящимися к сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, поэтому вероятность введения потребителя в заблуждение при использовании обозначения, включающего словосочетание «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ», практически отсутствует.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018738854 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению в качестве документов, иллюстрирующих его доводы, приложены:

- Распечатка содержания статьи «Федерация» в общедоступной энциклопедии «Википедия»;

- Копия Устава Региональной общественной организации по развитию креативной экономики «Федерация интеллектуальной собственности».

Изучив материалы дела по существу, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.09.2018) поступления заявки №2018738854 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 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 подпункта 3 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;

отдельны 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.

**ФЕДЕРАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Заявленное обозначение «**ФЕДЕРАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**» по заявке №2018738854, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 09.09.2018 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «ФЕДЕРАЦИЯ», «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ», «СОБСТВЕННОСТИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно словарно справочным данным (<https://dic.academic.ru>, в частности, Энциклопедия права; Юридический словарь; Большой энциклопедический словарь; Современная энциклопедия; Энциклопедия юриста и т.д.), входящие в состав

заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами русского языка, где:

«ФЕДЕРАЦИЯ» (от лат. *foederatio*) – 1. в многонациональных государствах форма государственного устройства, при которой несколько государственных образований, юридически обладающих определенной политической самостоятельностью, образуют единое союзное государство; 2. государство, основанное на началах федерации; 3. составная часть названия международной или национальной общественной организации;

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» - исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг.

Указанные словесные элементы образуют лексически и грамматически связанное словосочетание «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ», вызывающее представление об объединении юридических лиц или граждан, осуществляющих деятельность в области интеллектуальной собственности.

При этом необходимо отметить, что словесный элемент «ФЕДЕРАЦИЯ», хоть и не закреплен законодательно в качестве организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, тем не менее, широко используется в гражданском обороте различными некоммерческими организациями, наравне с такими официальными формами как «СОЮЗ» или «АССОЦИАЦИЯ» (например: Международная Федерация русскоязычных писателей (см. Интернет, <http://www.rulit.org>); Федерация независимых профсоюзов России (см. Интернет, <http://www.fnpr.ru/>); Российская Федерация Баскетбола (см. Интернет, <https://russiabasket.ru>); Всероссийская федерация волейбола (см. Интернет, <http://www.volley.ru>); Федерация гандбола России (см. Интернет, <https://rushandball.ru>); Федерация фехтования России (см. Интернет, <http://www.rusfencing.ru>); Федерация дзюдо России (см. Интернет, <https://www.judo.ru>); Федерация хоккея Москвы (см. Интернет, <http://fhmoscow.com>);

Федерация фигурного катания на коньках России (см. Интернет, <https://fsrussia.ru>); Федерация йоги (см. Интернет, <http://www.kundalini.ru>); Федерация бокса России (см. Интернет, <http://rusboxing.ru>); Федерация компьютерного спорта России (см. Интернет, <https://resf.ru/contacts>)).

Таким образом, обозначение «ФЕДЕРАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, указывает на вид организации и область ее деятельности, а, следовательно, в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным. Законодательством предусмотрена возможность регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков только при наличии приобретенной различительной способности. Однако каких-либо документов, подтверждающих факт, заявителем не представлено.

В части приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Как справедливо указывается в возражении, наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента, связанного с понятием «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ», вызывает представление о товарах и услугах, производство и оказание которых основано на использовании результатов различных видов творческой деятельности, что подразумевает широкую сферу их применения в предпринимательской деятельности безотносительно каких-либо конкретных отраслей науки или промышленности.

В силу изложенного, нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о товарах или услугах, тем самым вводя потребителя в заблуждение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2019.