

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОФИСКОП", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022781558, при этом установила следующее.

Обозначение « **CODESCORING** » по заявке №2022781558 подано 15.11.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 28.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022781558.

Заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, содержит следующие основания для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке № 2022781558.

Как было указано в уведомлении, заявленное обозначение, состоящее из элементов «CODE» - в переводе с английского языка - код (любая значимая последовательность символов для идентификации или классификации), «SCORING» - в переводе с английского языка - счёт; оценивание, см.: <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/code>; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Scoring>;
<https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=scoring+code>;
<https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=code%20scoring&op=translate>) не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров и услуг, кроме того, широко используется различными лицами в области деятельности заявителя (см.: <https://docs.datarobot.com/en/docs/predictions/port-pred/scoring-code/sc-overview.html>);
https://algotyics.com/download/AdvancedMiner_documentation_EN/bk01pt03ch22s02.html;
<https://sdc2.astronomers.skatelescope.org/sdc2-challenge/scoring-code>;
<https://help.hackerearth.com/hc/en-us/articles/360033454174-Code-quality-score>), в силу чего для всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также словесный элемент «CODESCORING» широко используются различными производителями (лицами, оказывающими услуги) в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (лицом, оказывающим услуги (см. <https://patents.google.com/patent/US8707262B2/en>,
<https://www.freepatentsonline.com/20150011309.pdf>,
<https://www.freepatentsonline.com/y2015/0011309.html>,
https://www.researchgate.net/publication/285233559_Scoring_with_Code_Composing_with_algorithmic_notation,
<https://peerj.com/articles/cs-150.pdf>,
<https://support.codesignal.com/hc/en-us/articles/360039879414-What-s-a-Coding-Score-and-how-do-I-interpret-my-GCA-Coding-Score->,

<https://docs.datarobot.com/en/docs/predictions/port-pred/scoring-code/sc-overview.html>,
https://www.academia.edu/12920001/Scoring_with_Code_Composing_with_Algorithmic_Notation), могут использоваться в качестве характеристики товаров (услуг) любым лицом, т.е. такое обозначение является описательными, должно быть свободными для использования всеми участниками рынка и не способно индивидуализировать товары (услуги) конкретного лица.

Таким образом, обозначению по заявке №2022781558 не может быть предоставлена правовая охрана ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель считает, что обозначение «CODESCORING» является фантазийным и семантически нейтральным для заявленных товаров и услуг.

Представленные в оспариваемом решении примеры сайтов, содержащие схожие обозначения с заявленным, не являются российскими и не могут вводить российских потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в представленных ссылках используется обозначение, отличное от заявленного обозначения, а именно «SCORING CODE», «QR Code Scoring System» и «CODE SCORE», «Scoring with Code», что представляет из себя лингвистически иные конструкции, в отличии от «CODESCORING».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 28.08.2023 и о регистрации товарного знака по заявке №2022781558 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.11.2022) поступления заявки №2022781558 на регистрацию товарного знака 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, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «CODESCORING» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента в качестве обоснования несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса приведено значение словесных элементов, составляющих заявленное обозначение.

Заявленное обозначение действительно включает в себя лексемы слов «CODE» и «SCORING», значение которых верно определено в оспариваемом решении как «код (любая значимая последовательность символов для идентификации или классификации)» и «счёт; подсчет» соответственно.

Учитывая установленные значения лексических единиц «CODE» и «SCORING» их смысловое восприятие сводится к «подсчету кода». В оспариваемом решении указано, что семантика заявленного обозначения свидетельствует о его описательности, способности ориентировать потребителей относительно назначения и свойств товаров и услуг.

Для проверки указанного вывода, содержащегося в оспариваемом решении, коллегии надлежит соотнести испрашиваемые товары и услуги со словарным значением словесных элементов «CODE» и «SCORING», написанных в одно слово.

В отношении части испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение

программное загружаемое для управления криптовалютными транзакциями, использующее технологию блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые;», представляющих собой программные продукты, словесные элементы «CODE» и «SCORING» являются описательными, поскольку в целом широко применимы в области программирования.

Такой вывод обусловлен тем, что любая компьютерная программа это последовательность инструкций, предназначенная для исполнения устройством управления вычислительной машины (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6823>), а программный код это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования.

Следовательно, так как любая программа состоит из кодов, то «подсчет кода» может быть свойством – то есть выполняемой программой функцией. Не каждая программа обладает такой функцией, однако, заявленное обозначение ориентирует потребителей относительно свойств программного продукта, учитывая семантическое значение составляющих его слов.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]» представляют собой оборудование для компьютера, которое, в том числе, включают в себя сканирующие устройства, а, поэтому может быть предназначено для подсчета кода на товарах (кассовое оборудование, терминалы со сканерами и так далее).

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг

компьютерных систем для выявления неисправностей; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; платформа как услуга [PaaS]; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги шифрования цифровых данных; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; прототипирование; размещение компьютерных веб-сайтов; размещение серверов; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; защита информационных систем от вирусов; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; услуги дистанционного резервного копирования данных; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации по защите телекоммуникационных сетей; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги технологического консалтинга по цифровой трансформации; хранение данных в электронном виде» представляют собой услуги программирования или консультирования в области программирования, информационной безопасности, восстановления данных, при чем, каждая из названных услуг и процессов может включать в себя действия, направленные на подсчёт кодов в программе. Что касается позиций, связанных с

телекоммуникациями, то коллегия учла, что под телекоммуникационными технологиями понимается совокупность алгоритмов, методов и средств передачи информации. Современные телекоммуникационные технологии основаны на использовании глобальных компьютерных сетей.

Под прототипированием понимается быстрая «черновая» реализация базовой функциональности будущего продукта/изделия, для анализа работы системы в целом. Используется в машиностроении и приборостроении, программировании (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>; <https://cx.cdto.ranepa.ru/5-6-etap-prototipirovaniya>).

С учетом изложенного заявленное обозначение в отношении всех перечисленных услуг является описательным, ориентирующим потребителей относительно свойств и назначения перечисленных услуг.

Таким образом, обозначение по заявке №2022781558 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду своего словарного значения напрямую связанного с частью проанализированных товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, такие позиции 09 класса МКТУ как «файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые» представляют собой электронную форму музыкального произведения или изображения, то есть не могут быть связаны с подсчетом кодов.

Что касается испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, включающих в себя услуги по продвижению и продаже товаров, информационные услуги, услуги помощи бизнесу, то все они не относятся к области программирования, включая услугу ведения баз данных (которые связаны с процессом заполнения базы для клиента, а не направлены на подсчёт кодов), то в отношении таких услуг заявленное обозначение является семантически нейтральным и не описывает ни назначение, ни свойства таких услуг.

Кроме того, часть испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; исследования научные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения» представляют собой услуги в области дизайна, технологических исследований, проката, то есть предоставления права пользования третьим лицам, следовательно, такие услуги напрямую не связаны с написанием кодов, их подсчетом.

Испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ «аренда доменных имен в сети Интернет; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление юридическое лицензиями; услуги по подготовке юридических документов» являются юридическими услугами, поэтому в отношении таких услуг заявленное обозначение является семантически нейтральным.

Таким образом, в отношении перечисленных позиций товаров 09 и услуг 35, 42, 45 классов МКТУ заявленное обозначение является семантически нейтральным, способно выполнять индивидуализирующую функцию, а, поэтому соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью ввиду использования различными производителями.

В подтверждение использования заявленного обозначения различными хозяйствующими субъектами в той же области деятельности, что в свою очередь указывает на отсутствие у словесного элемента «CODESCORING» различительной способности, приведены следующие Интернет-ссылки:

1. <https://docs.datarobot.com/en/docs/predictions/port-pred/scoring-code/sc-overview.html>;
2. https://algotyics.com/download/AdvancedMiner_documentation_EN/bk01pt03ch22s02.html;
3. <https://sdc2.astronomers.skatelescope.org/sdc2-challenge/scoring-code>;
4. <https://help.hackerearth.com/hc/en-us/articles/360033454174-Code-quality-score>;
5. <https://patents.google.com/patent/US8707262B2/en>;
6. <https://www.freepatentsonline.com/20150011309.pdf>;
7. <https://www.freepatentsonline.com/y2015/0011309.html>;
8. https://www.researchgate.net/publication/285233559_Scoring_with_Code_Composing_with_algorithmic_notation;
9. <https://peerj.com/articles/cs-150.pdf>,
10. <https://support.codesignal.com/hc/en-us/articles/360039879414-What-s-a-Coding-Score-and-how-do-I-interpret-my-GCA-Coding-Score->,
11. https://www.academia.edu/12920001/Scoring_with_Code_Composing_with_Algorithmic_Notation.

Ссылки [1-11] представляют собой сайты иностранных доменных зон, посвященные программированию, при этом в них используются словесные элементы «Scoring Code overview» - в переводе с английского языка на русский «обзор скорингового кода» (см. <https://woordhunt.ru/word/scoring%20code%20overview>), «Scoring code for models» (оценочный код для моделей – см. <https://woordhunt.ru/word/scoring%20code%20for%20models>), «Science Data Challenge 2», «Code quality score» (оценка качества кода – см. <https://woordhunt.ru/word/code%20quality%20score>), «Scoring with Code: Composing with algorithmic notation».

Ссылки [5-7, 9] недоступны для просмотра, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Дополнительно ознакомившись с результатом поискового запроса по словесному элементу «Codescoring» в доменной зоне «RU» коллегия обнаружила факты использования данного обозначения только компанией «Профископ», то есть заявителем (через такие Интернет-сайты как <https://codescoring.ru/>, где также имеется отсылка к реестровой записи №13008 от 05.03.2022, произведенной на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 05.03.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 28.02.2022 №281пр; <https://www.itsec.ru/articles/codescoring-rossijskoe-reshenie-dlya-kompozicionnogo-analiza-koda>; <https://axoftglobal.ru/vendors/codescoring>).

Указанное свидетельствует об отсутствии у коллегии достаточного объема доказательств для вывода об использовании многими хозяйствующими субъектами словесных элементов «CODESCORING» в области программирования.

Сделанный вывод, однако, не исключает описательных характеристик обозначения по заявке №2022781558 относительно части испрашиваемых товаров и услуг на основании словарных значений слов, составляющих заявленное обозначение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2023, отменить решение Роспатента от 28.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022781558.