

## 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), рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спутник», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726478, при этом установила следующее.

Заявка №2020726478 на регистрацию словесного обозначения

## Безопасный домофон

« \_\_\_\_\_ » была подана на имя заявителя 26.05.2020 в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726478 в отношении всех заявленных товаров 06, 09 классов МКТУ и услуг 38, 42 классов МКТУ (далее – решение

Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в силу своего семантического значения, заявленное обозначение «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМОФОН» (безопасный - не угрожающий опасностью, защищающий от опасности. См напр., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/11418>; Домофон – запорно разговорное устройство; приспособление, устанавливаемое на входных дверях подъезда, с помощью которого путем нажатия кнопки можно связаться с нужной квартирой и получить оттуда сигнал, открывающий дверной замок. См. напр., [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/10760/ДОМОФОН](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/10760/ДОМОФОН)), может быть воспринято как указание на свойства и вид части заявленных товаров 06, 09 классов (например таких как, «устройства для открывания дверей металлические неэлектрические; замки пружинные» 06 класса МКТУ; «замки электрические; устройства звуковые сигнальные» 09 класса МКТУ) и назначение части заявленных услуг 38 класса МКТУ (например таких как «передача видео по запросу; передача сообщений; связь радиотелефонная» 38 класса), в связи с чем заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении другой части товаров и услуг не имеющих отношения к домофонам, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг (например таких как: «средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок металлические» 06 класса МКТУ, «ширмы асбестовые для пожарных; шланги пожарные» 09 класса МКТУ, «агентства печати новостей; услуги абонентской телеграфной службы; 38 класса МКТУ, «анализ воды; изыскания в области нефтяных месторождений» 42 класса МКТУ), что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к

следующему:

- словесный элемент «Домофон» для ряда услуг 38, 42 классов МКТУ не указывает на конкретный вид товара/услуги ввиду сложной технической составляющей и, при этом, не может вводить в заблуждение потребителей, что также подтверждается судебной практикой, приложенной к материалам возражения;

- заявитель представил скорректированный перечень услуг 38 класса МКТУ – *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги по передаче потока данных»*; 42 класса МКТУ - *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий»* в отношении которых испрашивает правовую охрану заявленному обозначению;

- заявитель отмечает, что Палатой по патентным спорам было принято решение об удовлетворении возражения ООО «Спутник» на отказ в регистрации товарного знака «Народный домофон» по заявке №2019731282 в отношении идентичных услуг

38 и 42 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 38, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения от 04.10.2021 по заявке № 2020726478;
2. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-687/2021;
3. Выписка ЕГРЮЛ;
4. Протокол заседания коллегии от 29.11.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (26.05.2020) заявки № 2020726478 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 неохраняемые 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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 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 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.

## **Безопасный домофон**

Заявленное обозначение «**Безопасный домофон**» по заявке №2020726478 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита на двух строках. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 38, 42 классов МКТУ.

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

Анализ словарно-справочной литературы показал, что «домофон» - устройство для переговоров между входом в дом и квартирами. (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.). Также, домофон - это система контроля доступа в подъезд, предназначенная для подачи вызова в квартиру, двусторонней связи “жильец-посетитель”, а также дистанционного (из квартиры) или местного (при помощи электронного ключа) открывания входной двери подъезда жилого дома.

Словесный элемент «безопасный» (где: «безопасный» - неопасный, неугрожающий, не могущий причинить зла или вреда; безвредный, сохраннный, верный, надежный. (Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.), характеризует элемент «домофон», указывая на его свойства.

Из вышесказанного следует, что домофон представляет собой устройство для дистанционного открытия дверей, обеспечения двусторонней связи «жилец-посетитель».

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ – *«информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа к базам данных; передача видео по запросу; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции; услуги по передаче потока данных»*; 42 класса МКТУ - *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программного как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги «облачных» вычислений; услуги архитектурные; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий»*, не являются услугами по установке домофонной связи и не содержат в себе указания на домофонные системы.

В связи с чем, в отношении выше перечисленных услуг 38 и 42 классов МКТУ обозначение «Безопасный домофон» не является характеризующим, носит фантазийный характер, соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное находит свое подтверждение и в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу № СИП-687/2021.

Поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг до услуг 38 и 42 классов МКТУ, то основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, в качестве товарного знака, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2022, отменить решение Роспатента от 04.10.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726478.**