

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 поступившее 14.02.2022 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724002, при этом установила следующее.

Containerum

Словесное обозначение по заявке № 2020724002, поступившей
14.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724002 в отношении всех товаров и услуг, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- обозначение «containerum» с английского языка на русский язык означает «контейнер» - контейнер в программировании - структура (АТД), позволяющая инкапсулировать в себя объекты разных типов. Среди «широких масс» программистов наиболее известны контейнеры, построенные на основе шаблонов, однако существуют и реализации в виде библиотек (наиболее широко известна

библиотека GLib). Кроме того, применяются и узкоспециализированные решения. Примерами контейнеров являются контейнеры из стандартной библиотеки (STL) - map, vector и др. В контейнерах часто встречается реализация алгоритмов для них. В ряде языков программирования (особенно скриптовых типа Perl или PHP) контейнеры и работа с ними встроена в язык (см. Интернет, <https://translate.google.ru>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/285381>, http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2014/course/cpp/slides/16_Container.pdf, http://inf-w.ru/?page_id=5953);

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью, указывающее на вид и назначение товаров и услуг;
- представленные заявителем дополнительные материалы не являются доказательствами различительной способности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2022, а также последующих дополнениях к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2021. Доводы возражения и дополнений к нему от 17.03.2022 сводятся к следующему:

- обозначение «Containerum» является фантазийным, не имеет собственного словарного значения, отсутствует в специализированных источниках и используется только заявителем;
- согласно позиции Верховного Суда, изложенной в определении № 300-ЭС19-12932, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров;
- к терминам относятся обозначения, выступающие устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;

- в заключении по результатам экспертизы ошибочно указано, что «Containerum» переводится с английского языка на русский язык как: «контейнер». Так, согласно словарям Академик.ру, Мультитран, Cambridge Dictionary, Britannica, перевод у данного слова отсутствует;
- слово «container», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка на русский язык означает: «контейнер» и является многозначным, то есть не имеет исключительного одного значения: ISO-контейнер - вид тары для хранения и перевозки грузов; Танк-контейнер - мультимодальное транспортное средство для перевозки жидких и газообразных продуктов; Контейнер для хранения продуктов; Контейнер для мусора и т.д.;
- обозначение «Containerum» может быть воспринято потребителями не только как слово «container» и латинского типа окончание «um», что уже делает это слово фантазийным, но и как состоящее из морфем «contain» и «erum», которые имеют собственные значения, причем множественные. Слово «Contain» означает различные по семантике глаголы и существительные: содержать, сдерживать, вмещать, делиться без остатка, сковывать, помещаться. Слово «Erum» в переводе с латинского языка на русский язык означает: «ёж» в винительном падеже;
- в специализированных источниках - ГОСТ-ах, Технических регламентах и иной технической документации (как российских, так и зарубежных) на товары 09 класса МКТУ и услуги 35, 38, 39, 42 классов МКТУ не содержится термин «Containerum», что демонстрирует фантазийный характер заявленного обозначения не только для родовых потребителей, но и для специалистов;
- обозначение «Containerum» используется ПАО «МТС» с 2018 года и представляет собой набор ИТ-инструментов, которые упрощают построение высоко-доступной инфраструктуры приложений на серверах любого провайдера;
- результаты проведенного ВЦИОМ исследования свидетельствуют о том, что подавляющее количество респондентов (потенциальных потребителей) воспринимают обозначение «Containerum» как вымышленное слово, которое не указывает на какой-либо товар или услугу; а если и указывает, то им требовались рассуждения и домысливания. Так, 51 % опрошенных респондентов считают

заявленное обозначение фантазийным, 72 % респондентов не могут определить, для каких именно товаров и услуг используется заявленное обозначение;

- заявителем разработана и используется серия товарных знаков, объединенных элементом «-rum/-rium»: словесный товарный знак Documentarium по свидетельству № 828569 в отношении товаров/услуг 09, 38, 39, 42 класса МКТУ, который имеет сходный с обозначением «Containerum» словесный элемент «-rium»;



по свидетельству № 801596, приоритет от 09.10.2020, НЕТАРИФ по

ТАРИФИЩЕ

свидетельству № 815997, приоритет от 13.11.2020, по свидетельству № 700780, приоритет от 14.08.2018;

- добавление к уже известным словам приставок, суффиксов, окончаний или иных элементов языка, при отсутствии в корпусе языка (русского или иного языка) такого вновь образованного слова свидетельствует об изобретенности такого слова.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить поступившее 14.02.2022 возражение, отменить решение Роспатента от 20.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724002 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- результаты поисковой выдачи в сети Интернет по запросу «Containerum», а также сведения об использовании обозначения заявителем - [1];
- данные электронных словарей - [2];
- отчет ВЦИОМ «Восприятие IT-специалистами обозначения «Containerum» - [3];
- сведения из словарей в отношении значений слов «Contain» и «Erum» - [4];

- сведения о товарных знаках «Documentarium» по свидетельству № 828569, «МТС Celsius» по свидетельству № 801596, «НЕТАРИФ» по свидетельству № 815997, «НЕТАРИФИЩЕ» по свидетельству № 700780 - [5].

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

С учетом даты подачи (14.05.2020) заявки № 2020724002 на регистрацию товарного знака 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, 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 г. (далее – Правила).

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.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

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.

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.

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.

Containerum

Заявленное обозначение по заявке № 2020724002 является словесным, выполнено латинским шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано на неохраноспособность заявленного обозначения, отсутствие у него различительной способности, его описательного характера в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне.

Экспертиза исходила из того, что обозначение «containerum» с английского языка на русский язык означает «контейнер» - контейнер в программировании -

структура (АТД), позволяющая инкапсулировать в себя объекты разных типов. Среди «широких масс» программистов наиболее известны контейнеры, построенные на основе шаблонов, однако существуют и реализации в виде библиотек (наиболее широко известна библиотека GLib) и т.п.

Вместе с тем, согласно данным электронных словарей <https://translate.academic.ru>, <https://www.multitran.com>, <https://dictionary.cambridge.org/ru/>, <https://www.britannica.com/> [2], а также общедоступных словарей translate.yandex.ru, translate.ru заявленное обозначение, в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, перевода на русский язык не имеет. Упоминание перевода заявленного обозначения в значении «контейнер» в электронном словаре поисковой системы Яндекс носит разовый характер, в связи с чем, не может быть положен в основу однозначного толкования заявленного обозначения в значении слова «контейнер».

Слово «container» действительно с английского языка на русский язык имеет перевод: «контейнер, емкость, баллон, резервуар, сосуд, ящик, футляр» (см., например, электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>).

Слово «Контейнер» в программировании означает тип, позволяющий инкапсулировать в себе объекты других типов. Контейнеры реализуют конкретную структуру данных. Среди программистов наиболее известны контейнеры, построенные на основе шаблонов, однако существуют и реализации в виде библиотек (наиболее широко известна библиотека GLib). См. электронную энциклопедию Википедия (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>) [2].

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно может восприниматься по-разному: как образование от слова «container» с прибавлением к окончанию элемента «-um» или, например, как образованное от слов «contain» (англ. глагол: содержать, сдерживать, вмещать) и «egum» (лат. - ёж) [4]. Таким образом, заявленное обозначение обладает фантазийным, оригинальным характером в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, связанных с программированием, ведением баз данных, телекоммуникационным сообщением и хранением данных, различными исследованиями и услугами в области

компьютерных технологий. При этом, смысл заявленного обозначения не очевиден и требует домысливания.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Об отсутствии описательного характера у заявленного обозначения также свидетельствуют данные социологического исследования ВЦИОМ «Восприятие IT-специалистами обозначения «Containerum» [3]. По совокупности данных 94 % респондентов либо считают слово «Containerum» фантазийным, либо не смогли указать его значение или называют другие значения слова, отличные от слова «контейнер», либо им требовались рассуждения и домысливания при ответе на данный вопрос, либо они отказывались отвечать на вопрос. При этом 51 % респондентов считает, что слово «Containerum» является фантазийным, не имеющим какого-либо определенного значения; ответы тех, кто ответил, что обозначение «Containerum» имеет значение, демонстрируют вариативность его значений. Количество тех, кто указал на значение «Containerum» - контейнер, составило всего 13%. При этом 72% респондентов не могут определить, для каких именно товаров или услуг используется обозначение «Containerum». Большинство респондентов, отвечая на вопросы в отношении наличия/отсутствия указания обозначением «Containerum» на характеристики и свойства заявленных товаров и услуг, указали, что это обозначение не указывает на характеристики и свойства. В отношении компьютерных программ (9 класс МКТУ) 73 % респондентов указали, что обозначение «Containerum» не указывает на какие-либо свойства и характеристики. В отношении телекоммуникационных услуг (38 класс МКТУ) 79 % респондентов указали, что обозначение «Containerum» не указывает на какие-либо свойства и характеристики. В отношении услуг хранения данных (39 класс МКТУ) 56%

респондентов указали, что обозначение «Containerum» не указывает на какие-либо свойства и характеристики. В отношении услуг разработки программного обеспечения (42 класс МКТУ) 74% респондентов указали, что обозначение «Containerum» не указывает на какие-либо свойства и характеристики. В отношении услуг рекламы (35 класс МКТУ) 87 % респондентов указали, что обозначение «Containerum» не указывает на какие-либо свойства и характеристики.

Коллегией принято во внимание, что заявителем используется заявленное обозначение до даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации нового сервиса – платформы для управления приложениями в облачных средах. Новый сервис ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке. Это широкий набор инструментов, которые упрощают построение инфраструктуры приложений на серверах любого провайдера ([1], см. сайт <https://www.cnews.ru/>).

Заявителем также представлены сведения [5], согласно которым заявленное обозначение является продолжением линии товарных знаков с окончанием «-ium»: Documentarium по свидетельству № 828569, приоритет от 31.03.2020 в отношении



товаров/услуг 09, 38, 39, 42 класса МКТУ, по свидетельству № 801596, приоритет от 09.10.2020 в отношении товаров/услуг 09, 37, 38 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2022, отменить решение Роспатента от 20.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724002.