

**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 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2019, поданное Ассоциацией "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757207, при этом установила следующее.

Обозначение « **IDChain** » по заявке № 2018757207 подано 24.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 30.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757207 в отношении всех заявленных товаров и услуг было отказано. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров и услуг.

Так, в заключении по результатам экспертизы указывается, что заявленное обозначение «IDCHAIN» представляет собой название системы, которая реализует механизм удаленной идентификации на технологии Blockchain. Благодаря ей, банкам не придется делиться персональными данными, а каждая операция будет фиксироваться в Blockchain-цепочке. Кроме того, обозначение «IDCHAIN» используется различными лицами в области технологий, связанных с Blockchain (см. Интернет <https://habr.com/ru/article/327324/>; <https://tass.ru/press-relizy/4919340>; <https://nangs.org/news/it/blokchejn-lishit-raboty-tysyachi-chinovnikov-i-izmenit-mir-do-neuznavаемosti>; <https://news.nes.ru/files/NEWS/obzor-sistem-po-blokchejnu.pdf>), в связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 09 класса МКТУ (например, таких как «программное обеспечение; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программы заставки для компьютеров, записанные или загружаемые»), услуг 35 класса МКТУ (например, таких как «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; маркетинг в части публикации программного обеспечения» указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера), 36 класса МКТУ (например, таких как «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; предоставление финансовой информации через веб-сайты»), 42 класса МКТУ (например, таких как «обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; составление программ для компьютеров») на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью, а кроме того, указывает на свойства и назначение заявленных товаров. В отношении всех остальных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения и свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в публикациях, указанных в заключении, об использовании обозначения «IDCHAIN», оно используется как оригинальное наименование, а не устоявшийся термин; приведенные публикации не свидетельствуют о широкой известности заявленного обозначения в области компьютерных технологий, о применении обозначения к одному и тому же виду товара или виду услуги;

- в отсутствие единообразного значения у словесного элемента «IDCHAIN», нет оснований для признания его способным ввести потребителя в заблуждение в отношении каких-либо товаров (услуг).

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 30.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018757207 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии 16.03.2020, представителем заявителя приложены дополнительные пояснения к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении товаров 16, 25, 28 и услуг 38, 39, 41, 45 классов МКТУ в оспариваемом решении Роспатента не приводятся обоснования для признания заявленного обозначения несоответствующим действующему законодательству;

- словесный элемент «IDCHAIN» не является описательным, а также приведенных ссылок недостаточно для признания обозначения общеупотребимым термином.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2018) поступления заявки №2018757207 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 (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 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 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.

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.

Обозначение «IDChain» по заявке №2018757207, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 24.12.2018 в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, является словесным, включает в свой состав словесные элементы «ID» и «CHAIN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную

литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Согласно англо-русскому словарю по вычислительной технике и информационным технологиям (Москва, 2011, под редакцией С.Б. Орлова) слово «ID» в переводе на русский язык имеет значение «идентификатор», «декодировщик команд» (страница 265), слово «CHAIN» означает «путь в сети», «цепочка», «цепной алгоритм», «канал», «последовательность» (страница 86).

В англо-русском толковом словаре по вычислительной технике (2007, Москва, Эком Паблшерз, под редакцией К.Г. Финогенова) слово «chaining» имеет значение – образование цепочки. 1. Применительно к компьютерной аппаратуре – соединение нескольких элементов компьютерного оборудования так, чтобы они зависели один от другого. 2. В программировании – соединение двух или более программ так, что первая программа запускает вторую и т.д. 3. В программировании последовательность предложений, при которой каждое предложение, кроме первого, использует в качестве входных данных результата выполнения предыдущего предложения. 4. В командных файлах – связь двух и более командных файлов так, что завершение каждого файла автоматически вызывает выполнение следующего. 5. В системах хранения данных – связь двух или нескольких элементов памяти. Например, один файл может фактически храниться на нескольких секторах диска, каждый из которых указывает на следующий сектор с продолжением того же файла. Такие секторы называют связанными, или цепочкой.

В более современных словарях в области компьютерной техники, доступных в сети Интернет, слово «CHAIN» в переводе с английского языка на русский имеет значение «цепочка», и используется в программных продуктах Microsoft (<https://www.microsoft.com/ru-ru/language/Search?&searchTerm=chain&langID=635&Source=true&productid=0>).

Учитывая изложенные значения словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, следует сделать вывод о том, что обозначение «IDChain» переводится как «идентификатор цепочки», является широко используемым в области вычислительной техники, вызывает ассоциации с

компьютерными технологиями удаленного доступа, и поэтому является описательным, так как указывает на свойства товаров (любые товары, которые могут использоваться с помощью технологии удаленной идентификации (а также товары, в которые интегрирована такая технология или которые связаны с доступом к цепочке через электронный идентификатор)), и услуг (услуги, которые либо могут быть оказаны посредством идентификации в программной цепочке, либо связаны с этой технологией).

Кроме того, коллегией проверены присутствующие в материалах дела ссылки на сайты <https://tass.ru/press-relizy/4919340>; <https://nangs.org/news/it/blokchejn-lishit-raboty-tsyachi-chinovnikov-i-izmenit-mir-do-neuznavаемosti>, которые позволили установить наличие на них информации об использовании обозначения «IDCHAIN» ранее даты приоритета заявленного обозначения иными участниками гражданского оборота.

Указанные в оспариваемом решении ссылка <https://habr.com/ru/article/327324/> - не активна на дату рассмотрения возражения, а ссылка <https://news.nes.ru/files/NEWS/obzor-sistem-po-blokchejnu.pdf> не содержит информации об использовании обозначения «IDCHAIN», в связи с чем, коллегия не может подтвердить обоснованность перечисленных ссылок.

Согласно информации, размещенной на сайте <https://tass.ru/press-relizy/4919340>, статья «ID Chain Foundation и фонд DeepBrain Chain заключили стратегическое партнерское соглашение» опубликована 31.01.2018, то есть ранее даты приоритета заявленного обозначения (24.12.2018), посвящена использованию технологии IDCHAIN для электронной сертификации в рамках технологии Blockchain.

На сайте <https://nangs.org/news/it/blokchejn-lishit-raboty-tsyachi-chinovnikov-i-izmenit-mir-do-neuznavаемosti> размещена статья с датой публикации 20.12.2017, то есть ранее даты приоритета заявленного обозначения. Представленная информация посвящена системе IDCHAIN, используемой для удаленной идентификации клиента, позволяющая пользоваться услугами банков без посещения их офисов.

Коллегией также выявлена информация о разработке РосЕвроБанком системы удаленной идентификации «IDCHAIN» на технологии Blockchain при формировании квалифицированной ЭЦП ([http://ircb.partad.ru/2017/Presentations/ircb\\_2017\\_yurov.pdf](http://ircb.partad.ru/2017/Presentations/ircb_2017_yurov.pdf), которая была опубликована еще в 2017 (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 16.03.2020 – материалы коллегии)).

Таким образом, информация об использовании обозначения «IDCHAIN», разными субъектами предпринимательской деятельности, размещенная на вышеперечисленных сайтах ранее даты приоритета заявленного обозначения, может быть учтена не в качестве самостоятельного основания для отказа, а в совокупности с установленными выше словарными значениями словесных элементов «ID» и «CHAIN». Проведенные анализ словарных источников и информационных ресурсов сети Интернет позволяет установить, что обозначение «IDCHAIN» известно среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется у него именно с системой «удаленного идентификатора» в компьютерных технологиях.

Применительно к заявленным товарам 09 класса МКТУ, представляющих собой любые электронные устройства (аппаратура для записи и воспроизведения информации, фото и кинооборудование, счетные машины и автоматы, бытовое электрическое оборудование, аппаратура дистанционного управления, а также сопутствующие приспособления ко всем перечисленным товарам), программные продукты, вычислительную технику, товары 28 класса МКТУ, представляющие собой игровые электронные устройства, а также приспособления к ним, то в такого рода товарах может использоваться технология удаленной идентификации, следовательно, словесный элемент «IDCHAIN» является описательным по отношению к ним и не имеет различительной способности.

Услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги по продвижению товаров, рекламу товаров, бизнес-услуги, информационные услуги, все услуги 36 класса МКТУ, связанные с банковскими операциями и страхованием, оценочные услуги, экспертные услуги, все услуги 38 и 39 классов МКТУ, услуги 41 класса МКТУ (образовательные, воспитательные, услуги развлечений, издательские),



услуги 42 класса МКТУ (услуги в области компьютерной техники, в сети Интернет, включая проектирование компьютерных систем, прокат веб-серверов, разблокировки, сервер хостинги, услуги шифрования цифровых данных, хранение данных в электронном виде, размещение серверов), услуги 45 класса МКТУ, представляющих собой консультационные юридические услуги, услуги по регистрации доменных имен, учитывая современный уровень техники и программных технологий могут быть оказаны посредством использования удаленного идентификатора, следовательно заявленное обозначение «IDCHAIN» вызывает правдоподобные ассоциации со способом оказания либо назначением перечисленных услуг.

Так с использованием системы удаленной идентификации возможно отследить точное место нахождения груза при транспортировке товара, его отгрузку на склад и дальнейшее перемещение, обеспечить доступ к коммуникационным сетям и каналам, провести банковские операции. Системы электронно-цифровой подписи и удаленного сертифицирования на сегодня активно применяются и в личном кабинете налогоплательщика на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru), посредством которого возможны подача налоговых отчетов, деклараций, получение счетов, указанная технология активно используется во всех областях жизни, особенно в сфере услуг, для облегчения обеспечения доступа к их результатам и более оперативного взаимодействия с контрагентами.

Вместе с тем обозначение «IDCHAIN» способно вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения части товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой измерительные приборы, спасательное оборудование, аксессуары к электронным устройствам, все товары 16 класса МКТУ, представляющие собой канцелярские принадлежности и офисное оборудование, всех товаров 25 класса МКТУ, части товаров 28 класса МКТУ, представляющих собой товары спортивные, принадлежности для игр, не связанные с использованием компьютерных технологий, детские игрушки, и в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных с прокатом, расклейкой афиш, рекламой наружной, рекламой почтой, рекламой телевизионной, услугами по переезду предприятий, части услуг 41

класса МКТУ, представляющих собой аренду, услуги библиотек, обеспечивающих выдачу книг на дом, передвижных библиотек, услуги по дрессировке животных, парков аттракционов, предоставления полей для гольфа, и иных видов помещений и оборудования, услуги проката, части услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой исследования и разработки практические.

С учетом изложенного нельзя согласиться с заявителем, что обозначение «IDCHAIN» является фантазийным, а следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что для части заявленных товаров и услуг обозначение является их характеристикой (свойство и назначение), а для остальных товаров и услуг, не связанных с технологией «IDCHAIN», является способным ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик товара, свойств услуг, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Использование заявителем обозначения «IDCHAIN» в отношении испрашиваемых товаров и услуг не доказано материалами возражения.

Также коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, поскольку технология удаленного доступа и идентификации с сохранением в программной цепочке последовательности действий пользователя возможна в любой сфере деятельности общества и предоставление исключительного права на указанное обозначение одному лицу наделит это лицо необоснованными преимуществами перед остальными членами общества.

Следовательно, имеются основания для признания заявленного обозначения также не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2019.**