

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 14.01.2019 возражение Индивидуального предпринимателя Кузнецова Андрея Евгеньевича, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016729454, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016729454 с датой подачи от 11.08.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

Блокчейн

заявлено словесное обозначение ***blockchain***, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках.

Роспатентом было принято решение от 14.09.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение для части заявленных товаров 09(таких как «программы операционные для компьютеров,

обеспечение программное для компьютеров и др.» и части услуг 35(таких как «реклама, продвижение продаж для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц и т.д.», 36 (таких как «обслуживание банков дистанционное; предоставление финансовой информации через веб-сайты и др.»), 42 (таких как «услуги дистанционного резервного копирования данных; разработка программного обеспечения и т.д.») классов МКТУ является указанием на свойства и назначение товаров и услуг, поскольку обозначение «blockchain или block chain» (block – блок, chain – цепочка) означает «Цепочка блоков транзакций, выстроенная по определенным правилам цепочка из формируемых блоков транзакций», «цепочка блоков данных, технология надежного распределенного хранения достоверных записей (см. информацию в сети Интернет, например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн>, <https://rb.ru/opinion/blockchain/> и др.) В отношении остальных товаров и услуг, указанных в заявке, заявленное обозначение ложно или способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг. Также в заключении экспертизы указано, что

Блокчейн

предоставление исключительного права на обозначение ***blockchain*** одному лицу наделит его неоправданными преимуществами перед другими участниками рынка, использующими данную технологию, в связи с чем регистрация указанного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.09.2018 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке на товарный знак № 2016729454 является фантазийным обозначением, выполненным курсивным черным шрифтом, в две

сроки. Словесный элемент «Блокчейн» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию элемента «blockchain», написанного под указанным элементом. Согласно авторитетным словарно-справочным источникам написанный слитно словесный элемент «blockchain» имеет, в том числе нижеследующие словарные значения: block chain - пластинчатая цепь» (English-Russian big polytechnic dictionary, [интернет-источник]: <https://translate.academic.ru/block%20chain/xx/ru/>); «block chain - блочная цепь (Большой англо-русский и русско-английский словарь, [интернет-источник]: <https://translate.academic.ru/block%20chain/xx/ru/>); «block chain - блочная цепь (Англо-русский словарь технических терминов, [интернет-источник]: <https://translate.academic.ru/block%20chain/xx/ru/>); «block chain: 1) Геология: подъёмный цепной блок; 2) Техника: блочная цепь; 3) Нефть: роликовая цепь; 4) Нефтепромысловый: шарнирная цепь; 5) Автоматика: шарнирная цепь из плоских звеньев (Универсальный англо-русский словарь, [интернет-источник]: <https://translate.academic.ru/block%20chain/xx/ru/>);

- с учетом многозначности вышеприведенных значений словесного элемента «blockchain» такой элемент воспринимается в различных значениях и требует домысливания;

- приведенные в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента от 14.09.2018, ссылки на источники информации из сети Интернет не относятся к категории достоверных и авторитетных источников информации, которые обосновано и правомерно могут использоваться государственными экспертами при осуществлении ими экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака;

- в соответствии с положениями подпункта 1 пункта «с» статьи 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883) (далее - Конвенция), чтобы определить, может ли быть товарный знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. В связи указанным заявитель сообщает о наличии факта использования им

обозначения по заявке на товарный знак № 2016729454 в отношении заявленного перечня товаров и услуг до даты подачи заявки на товарный знак (11.08.2016), что в частности, подтверждается обнародованными сведениями в сети Интернет в виде двух видео-роликов с участием заявителя, размещенных до даты подачи заявки, в частности, 1) <https://www.youtube.com/watch?v=c-sCARwmylM>; 2) <https://www.youtube.com/watch?v=yMX3wEUS4K8>.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 27.06.2017;
- письмо ФГБУ ФИПС от 15.08.2017;
- решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 12.03.2018;
- письмо ФГБУ ФИПС от 20.04.2018 об отказе в зачете пошлины за регистрацию товарного знака;
- решение об отмене ранее принятого решения от 13.04.2017;
- запрос экспертизы заявленного обозначения от 19.04.2018;
- сведения из авторитетных словарно-справочных источников: словари и энциклопедии на Академике [интернет - ресурс] по запросам «blockchain», «block chain»;
- официальные разъяснения Роспатента от 05.09.2017;
- страницы интернет - ресурса с двумя видео - роликами с участием заявителя;
- документы, подтверждающие регистрацию домена;
- официальные письма по результатам рассмотрения жалоб по заявке на товарный знак № 2016729454.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2016) подачи заявки №2016729454 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой

Блокчейн

словесное обозначение ***blockchain***, выполненное стандартным шрифтом и расположенное на двух строках.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из словесного элемента «Блокчейн», выполненного буквами русского алфавита, и словесного элемента «***blockchain***», выполненного латинскими буквами и означающего в переводе с английского языка «цепочка блоков». Согласно сведениям из различных источников сети Интернет Блокчэйн (англ. blockchain, изначально block chain) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Блокчейн (blockchain) – это децентрализованная база

данных, в которой все записи (блоки) связаны между собой с помощью средств криптографии, это цепочка блоков данных, технология надежного распределенного хранения достоверных записей (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн>, <https://rb.ru/opinion/blockchain/>; <http://profinvestment.com/blockchain/>; Артем Генкин, Алексей Михеев. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра. – М.: Альпина Паблишер, 2017; Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. – O'Reilly Media, Inc., 2015 – В русском переводе Мелани Свон. Блокчейн: Схема новой экономики. – Олимп-Бизнес, 2016 и др.).

Таким образом, платформа blockchain — это распределенная база данных для общего пользования, в которой, преимущественно, отсутствует централизованный надзор над процессом. С помощью Блокчейн вести учет, хранить данные, совершать транзакции можно в любой сфере жизнедеятельности - финансовые операции; сделки с недвижимостью; страхование; логистика; нарушения ПДД; регистрация браков и многое другое. Первое применение Блокчейн на практике произошло в 2009 году, когда на его основе была создана криптовалюта «Биткоин» (<http://bestinvestpro.com/blokchejn-chto-eto-ponyatnym-yazykom/>).

Кроме того, как указано в заключении по результатам экспертизы по заявке №2016729454, слово Blockchain вошло в словарь, издаваемый крупнейшей американской компанией Merriam Webster, согласно которому Blockchain – a digital database containing information(such as records of financial transactions) that can be simultaneously used and shared within a large decentralized, publicly accessible network; also:the technology used to create such a database (с англ. – цифровая база данных, содержащая информацию (например, записи о финансовых транзакциях), которые могут одновременно и совместно использоваться в большой децентрализованной, общедоступной сети; также: технология, используемая для создания такой базы данных) (см. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/blockchain>, <https://glavlist.info/culture/merriam-webster-vklyuchil-slova-blockchain-cryptocurrency-i-ico-v-slovar/>,

<https://translate.google.com/>). При этом следует отметить, что Интернет, являясь глобальной информационной сетью, доступной для большей части населения, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения разного рода информации, в том числе и о технологии Блокчейн.

С учетом изложенного нельзя согласиться с заявителем, что заявленное обозначение является фантазийным в связи с наличием и других значений словесного элемента *block chain*, а следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что для части заявленных товаров и услуг заявленное обозначение является их характеристикой (свойство и назначение), а для остальных товаров и услуг, не связанных с технологией Блокчейн, обозначение

Блокчейн

blockchain является способным ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик товара, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что им использовалось заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг, то материалами возражения этот факт не подтвержден.

Также коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, поскольку использование технологии Блокчейн (Blockchain) возможно 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 14.01.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2018.**