

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.08.2022. Данное возражение подано Ассоциацией «ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706816, при этом установлено следующее.

Заявка №2022706816 на регистрацию комбинированного товарного знака



« _____ » была подана на имя заявителя 04.02.2022 в отношении товаров и услуг 14, 16, 35, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.06.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022706816 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 16, 35, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ с исключением словесных элементов «ПАТЕНТНЫЙ РАЗВЕДЧИК» из самостоятельной правовой охраны (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «ПАТЕНТНЫЙ РАЗВЕДЧИК» («ПАТЕНТНЫЙ» - прилагательное, образованное от слова «патент». Патент – это исключительное право, предоставляемое на изобретение. Иными словами, патент – это исключительное право на изделие или процесс, который, как правило, представляет собой новый способ выполнения того или иного действия или предлагает новое техническое решение той или иной задачи. Для получения патента требуется, чтобы техническая информация об изобретении была раскрыта публике в заявке на патент. Патент - документ, свидетельствующий право изобретателя на его изобретение. См. https://www.wipo.int/patents/ru/faq_patents.html, Oxford Languages. «РАЗВЕДЧИК» - 1. военный служащий, посланный на разведку, состоящий в разведке. 2. общее название работников органов разведки. 3. военный шпион (спец.). 4. человек, участвующий в научной, технической разведке (спец.). 5. самолет особого типа, имеющий назначением производить разведку. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/994546>), которые не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- очевидно, что словосочетание «Патентный разведчик» не указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг 14, 16, 35, 40 41, 42, 45 классов МКТУ;

- указание на профессию «патентный разведчик» отсутствует в Общероссийских классификаторах профессий и занятий и в Профессиональном стандарте «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологии», что свидетельствует об отсутствии описательного характера исследуемого обозначения по отношению к заявленным услугам;

- в словосочетании «Патентный разведчик» слова «патентный» и «разведчик» неразделимы, образуют единую композицию, обладающую фантазийным и

семантически нейтральным характером по отношению к заявленным товарам и услугам;

- Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки «Разведчик», «Советский разведчик», «Патентный капитал», «Патентный пристав», «Патентная династия», «Патентная школа» (свидетельства №553335, №246184, №294620, №832528, №310767, №870303, №598281). Таким образом, сложилась многолетняя положительная практика Роспатента (более 20 лет) по регистрации знаков, включающих словесные элементы «патентный» и «разведчик», без их дискламации.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 16, 35, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ с включением словосочетания «ПАТЕНТНЫЙ РАЗВЕДЧИК» в качестве охраняемого элемента обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.04.2021) заявки №2022706816 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 подпунктом 3 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 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 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из стилизованного изображения щита, на фоне которого помещено изображение меча, слева от меча вписана буква «S», а справа – буква «P». В верхней части знака помещены словесные элементы «ПАТЕНТНЫЙ», «РАЗВЕДЧИК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 16, 35, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ с включением словесных элементов «ПАТЕНТНЫЙ», «РАЗВЕДЧИК» в качестве охраняемых элементов обозначения.

При анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса надлежит определить, не относятся ли словесные элементы заявленного обозначения, к характеристикам заявленных товаров и услуг:

14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни драгоценные и полудрагоценные.

16 - печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия; фотоснимки; писчебумажные товары; пакеты и мешочки пластмассовые для упаковки.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса.

40 - обрамление художественных работ; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; составление фотокомпозиции; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - анализ компьютерных систем; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области

компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.

45 - аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; представление интересов в суде; сбор информации о физических лицах; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том

случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «ПАТЕНТНЫЙ» и «РАЗВЕДЧИК», связанные между собой грамматически и, таким образом, образующие словосочетание. Семантика исследуемого словосочетания определяется смысловым значением составляющих его слов. Согласно словарно-справочным источникам информации:

«патентный» – это прилагательное, образованное от слова «патент». Патент – это: 1. документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостоверяющий приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение. Патент действует в той стране, где он выдан и защищает владельца от конкурентов (внутренних и внешних) на весь срок действия, то есть 15-20 лет. Патент выдается только на принципиально новые технические изобретения. Владелец патента может предоставлять права на его использование другим лицам, получая за это материальное вознаграждение. Обладателю патента принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом: изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению. Лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение только с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора. Защита прав изобретателей может осуществляться в административном или судебном порядке; 2. В ряде стран название специального разрешения на занятие определенными видами предпринимательской деятельности. Покупка такого патента у государства освобождает предпринимателя от дальнейшей уплаты налогов (на ближайший год или иной период). См. Юридическая энциклопедия, 2015, www.dic.academic.ru.

«разведчик» - 1. военнотружущий, посланный на разведку, состоящий в разведке. 2. общее название работников органов разведки. 3. военный шпион (спец.). 4. человек, участвующий в научной, технической разведке (спец.). 5. самолет особого типа, имеющий назначением производить разведку. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, www.dic.academic.ru.

С учетом вышеприведенных значений словесных элементов «патентный», «разведчик», следует констатировать, что они образуют оригинальное словосочетание. Оригинальность исследуемого словосочетания заключается в том, что слова «патентный» и «разведчик» не используются совместно, толкование смысла данного словосочетания требует домысливаний, в случае его использования при маркировке товаров 14 и 16 классов МКТУ, а также при сопровождении деятельности, относящейся к 35, 40, 41, 42 и 45 классам МКТУ, оно способно вызывать неоднозначные ассоциации и представления. Таким образом, следует признать фантазийный характер словосочетания «ПАТЕНТНЫЙ РАЗВЕДЧИК», что исключает возможность его отнесения к обозначениям прямо и однозначно характеризующих заявленные товары и услуги.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги заявителя.

С учетом вышеизложенного, словосочетание «ПАТЕНТНЫЙ РАЗВЕДЧИК» может быть включено в составе заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента. Доводы возражения о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2022, изменить решение Роспатента от 29.06.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706816.