

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела поступившее 25.08.2022 возражение, поданное ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ», г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773106, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**fsinzak.ru**» по заявке №2021773106 с приоритетом от 09.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773106. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием

требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение «fsinzak.ru» представляет собой обозначение, используемое ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, 663460, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119Д, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (<https://fsinzak.ru/pravila/>, <https://fsinzak.ru>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 16 класса МКТУ/оказывающего услуги 35, 38 классов МКТУ.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «.ru» не обладает различительной способностью, так как представляет собой странный домен верхнего уровня (национальная доменная зона) России (<http://your-hosting.ru/terms/r/ru/>), в связи с чем не подлежит правовой охране на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного элемента в качестве охраняемого не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «fsinzak.ru» было разработано компанией ООО «Региональная торговая сеть» (заявителем);
- в 2021 году для ООО «Региональная торговая сеть» было зарегистрировано доменное имя fsinzak.ru (приложение №2);
- ранее опубликованная на сайте fsinzak.ru информация о компании АО «Предприятие УИП «ГПСУ» как исполнителя была удалена с сайта;
- информация из сети Интернет, без подтверждения ее достоверности, не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- согласно информации с сайта fsinzak.ru, ООО «Региональная торговая сеть» оказывает услуги по оформлению предварительного заказа и условий оплаты за оказанные услуги, поставляет товар под собственным товарным знаком fsinzak.ru (приложение №1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ.

К возражению заявителем прилагались следующие материалы:

1. Скриншот сайта fsinzak.ru;
2. Свидетельство о регистрации доменного имени fsinzak.ru.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как включает начальную часть «fsin», являющуюся транслитерацией аббревиатуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 30.09.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

Поскольку заявитель не присутствовал на заседании коллегии 30.09.2022, в уведомлении о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок ему

было продублированы дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения (26.10.2022) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (10.11.2022) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении новых оснований.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.11.2021) заявки №2021773106 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 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.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

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 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.

Заявленное обозначение «**fsinzak.ru**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита при помощи точки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было установлено, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как включает начальную часть «fsin», являющуюся транслитерацией аббревиатуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «.ru», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой страны́й домен верхнего уровня (национальная доменная зона) России (<http://your-hosting.ru/terms/r/ru/>). Таким образом, элементу «.ru» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью, что заявителем не оспаривалось в возражении от 25.08.2022.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве

товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, 663460, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119Д, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (<https://fsinzak.ru/pravila/>, <https://fsinzak.ru>), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что заявителем было представлено свидетельство от 09.03.2022 о регистрации доменного имени fsinzak.ru (приложение №2), согласно которому удостоверялось, что ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ» является администратором доменного имени «fsinzak.ru». Кроме того, заявителем в материалы дела прикладывался скриншот сайта fsinzak.ru (приложение №1, на котором размещен договор-оферта онлайн сервиса заказа, согласно которому «текст данного договора является предложением услуг ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ» по оформлению предварительного заказа (списка товаров) и условий оплаты за оказанные услуги».

Следовательно, ссылки на сеть Интернет (<https://fsinzak.ru/pravila/>, <https://fsinzak.ru>), приведенные в решении Роспатента от 25.05.2022, на настоящий момент принадлежат заявителю (ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ»).

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «**fsinzak.ru**» будет ассоциироваться именно с предприятием ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, 663460, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 119Д, и, как следствие, при восприятии товаров или услуг, маркированных данным обозначением, он

будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**fsinzak.ru**» включает в себя часть «fsin», которая находится в первой части заявленного обозначения и с которой начинается восприятие заявленного обозначения потребителями. Коллегия отмечает, что заявленное обозначение произносится потребителями как [ФСИНЗАКТОЧКАРУ], при этом после произношения части [ФСИН] подразумевается пауза. Таким образом, часть [ФСИН] отчетливо слышится потребителями, обращает на себя их внимание.

Коллегия указывает, что часть «fsin» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию аббревиатуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Федеральная служба исполнения наказаний является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. Федеральная служба исполнения наказаний создана на основании: Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (<https://fsin.gov.ru/fsin/status/>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения, содержащего в себе транслитерацию аббревиатуры «ФСИН», которая представляет собой сокращенное наименование от федерального органа исполнительной власти, коммерциализация которого недопустима, противоречит общественным интересам, в результате чего коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2022, изменить решение Роспатента от 25.05.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773106.