

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2022, поданное ЗАО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов», г.Иваново (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715169, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА» по заявке №2021715169 было подано 17.03.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих услуг 35, 42, 45 классов МКТУ:

35 - ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор

информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка, экспертиза деловая.

42 - инжиниринг; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования.

45 - исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; услуги по подготовке юридических документов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.03.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ФКС-ПОСТАВКА», где

- «ФКС» является сокращением от «Федеральная контрактная система» как указано в описании (см. <https://sokr.ru/card/52701s6867e358/>; С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.; <https://sokrasheniya.academic.ru/11102/%D0%A4%D0%9A%D0%A1>), также буквы «ФКС» представляют собой сочетание простых букв, не имеющих характерного графического исполнения, а также воспринимаются как общепринятое сокращение, которое не способно индивидуализировать конкретного лица, оказывающего услуги;

- «ПОСТАВКА» - в гражданском праве договор, по которому одна сторона - поставщик, являющийся предпринимателем, - обязуется в обусловленные сроки (срок) передавать в собственность другой стороне - покупателю - товар, предназначенный для предпринимательской деятельности или иных целей, не связанных с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется принимать товар и

платить за него определенную цену (см. Современная энциклопедия. 2000; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/38374>), которые в силу своего семантического значения указывают на назначение заявленных услуг, не обладают различительной способностью, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных услуг, указанных в заявке.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА» является полностью уникальным и фантазийным, в связи с чем обладает различительной способностью;
- элемент «ФКС» не является официальным юридическим термином или аббревиатурой, не встречается в действующих нормативных правовых актах или современной юридической литературе, а приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки на определения из электронных словарей относятся к действовавшему более 27 лет назад государственному органу «Федеральная контрактная система», ликвидированному в 1995 году;
- ссылки на сайты в сети Интернет не подтверждают вывод о том, что элемент «ФКС» является «источником широкой информации», поскольку размещенные там аналитические статьи не являются официальной информацией, а само словосочетание ФКС/«Федеральная контрактная система» применялась в 2011-2012 годах авторами этих статей в контексте субъективных размышлений о необходимости принятия на государственном уровне нового закона о закупках, в смысле его «общефедерального» значения, который в итоге с таким названием принят не был и в настоящее время нигде не упоминается;

- большая часть поисковой выдачи в сети «Интернет» при запросе «ФКС» объективно свидетельствует о том, что у подавляющего большинства российских потребителей данный элемент ассоциируется исключительно с медицинской процедурой «фиброколоноскопия», а не с «федеральной контрактной системой»;

- элемент «ПОСТАВКА» не применяется к услугам, в том числе предусмотренным классами 35, 42, 45 МКТУ, поскольку услуги «оказывают», а не «поставляют»;

- приведенные экспертом сайты являются сайтами свободного наполнения в том смысле, что не относятся к официальным СМИ, электронным словарям, энциклопедиям или правовым системам, могли быть созданы и в последствии заполнены информацией абсолютно любым лицом, а учитывая характер информации, представляющей собой исключительно отсылки к законопроекту, название и содержание которого позже было изменено, либо актуальные исключительно на момент 2012 года субъективные рассуждения о необходимости принятия на государственном уровне нового федерального закона о государственных закупках, не могут быть использованы в качестве достоверного и репрезентативного «источника широкой информации»;

- средний российский потребитель не обладает знаниями специальной терминологии и сокращений в сфере ведомственного государственного управления в удаленный от текущего момента ограниченный период времени в исторической ретроспективе, в свою очередь, специалисты в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, которым адресованы услуги заявителя, обладают профессиональными познаниями в сфере современного устройства финансовой и бюджетной системы, исключаящими возможность предположить, что в действительности правообладателем знака обслуживания «ФКС-ПОСТАВКА» вместо оказания консультативных услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ, им будет предложена поставка товаров органом власти, ликвидированным в середине 1995 года;

- обозначению «ФКС-ПОСТАВКА» в отношении услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ, может быть предоставлена правовая охрана, так как оно хотя и объективно ложно («Федеральная контрактная система», сокращенно «ФКС», прекратила существование в 1995 году, то есть 27 (двадцать семь) лет назад, при этом никогда

данный орган не оказывал услуг, содержащихся в описании классов 35, 42, 45 МКТУ), но такое ложное указание не является правдоподобным и воспринимается как фантазийное, т.е. при оценке словесного обозначения «ФКС-ПОСТАВКА» в отношении услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ очевидно, что для любого потребителя оно воспринимается исключительно как фантазийное и оригинальное, не вызывающие никаких прямых ассоциаций;

- согласно Кодексу принципиально различаются договоры «поставки», как разновидность купли-продажи, регулируемые главой 30 Кодекса, и договоры «возмездного оказания услуг», регулируемые главой 39 Кодекса. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 423 Кодекса «существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида»;

- поскольку невозможность поставки услуг закреплена на доктринальном уровне, и прямо устанавливается, в том числе, из наименования соответствующего Раздела IV Части 2 Кодекса «Отдельные виды обязательств», заявитель полагает возможным снять рассматриваемое основание;

- в отношении услуг элемент словесного обозначения «ПОСТАВКА» будет классифицироваться согласно терминологии ВОИС в качестве «условного знака», который по своей природе обладает различительной способностью;

- словесные обозначения, содержащие слово «ПОСТАВКА», неоднократно регистрировались Роспатентом в качестве охраняемых элементов ранее, причем как в отношении товаров, так и услуг («МЯСНАЯ ПОСТАВКА» по свидетельству №679306, «СТОЛИЧНЫЕ ПОСТАВКИ» по свидетельству №775024, «ЯРПОСТАВКА» по свидетельству №766177).

Резюмируя изложенное, заявитель указывает, что согласно актуальной позиции Суда по интеллектуальным правам, при рассмотрении заявок при наличии текущей практики регистрации определенных слов в составе словесного обозначения товарного знака необходимо учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака, либо привести конкретные мотивы, по которым регистрация невозможна в данном конкретном случае.

Таким образом, по мнению заявителя, словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА» было составлено в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, имеет фантазийный и оригинальный характер (не является широко используемым и обладает различительной способностью), в связи с чем может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Фото оригинала словаря «Тематический словарь сокращений современного русского языка. Ок. 20 000 сокращений». -М.: РУССО, 1998.-538 с. (ISBN 5-88721-111-3).

2. Фото оригинала словаря «Новые сокращения в русском языке 1996 -1999»: Дополнение к Новому словарю сокращений русского языка; Правила написания, сокращенные и полные названия федеральных органов исполнительной власти и органов при Правительстве Российской Федерации на 01.04.1999 - М. Издательство «ЭТС», 2001. (ISBN 5-93386-001-8).

3. Заключение Правового Управления Государственной Думы Российской Федерации по проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) от 08.06.2012.

4. Заключение Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по проекту федерального закона №68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) от 08.06.2012.

5. Страницы 1, 8, 9 таблицы поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству к принятию.

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя.

По итогам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 31.08.2022 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2022.

Данное решение мотивировано тем, что входящие в его состав элементы, представляющие собой сочетание согласных букв «ФКС» и слово «ПОСТАВКА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, не обладают различительной способностью:

- буквосочетание «ФКС» представляет собой три согласные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, лишённые каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка;

- словесный элемент «ПОСТАВКА» характеризует назначение заявленных услуг, относящихся к области договорных отношений в сфере закупок, состоящее в обеспечении взаимодействия между поставщиком и потребителем (покупателем) в сфере закупок, включая информационное обеспечение, консультативные услуги, предоставление деловой и коммерческой информации, услуги по продвижению товаров и их продаж (заявленные услуги 35 класса МКТУ), услуги по инжинирингу (предоставление на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг), программному обеспечению (заявленные услуги 42 класса МКТУ), юридическое сопровождение такого взаимодействия (заявленные услуги 45 класса МКТУ).

В заключении по результатам рассмотрения возражения также отмечено, что слово «ПОСТАВКА» - это обобщенное понятие, обозначающее форму организованных договорных отношений между товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем) готовой продукции и продовольствия.

Поскольку доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают неохранные элементы, коллегия полагает обоснованным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке

№2021715169 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 31.08.2022, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании данного ненормативного правового акта недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2022 года по делу №СИП-942/2022, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2023, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715169 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Суда по интеллектуальным правам было отмечено следующее.

Суд полагает правомерным рассмотрение Роспатентом заявленного обозначения исходя из составляющих его словесных элементов «ФКС» и «ПОСТАВКА». Вопреки бездоказательной позиции заявителя о том, что данные словесные элементы образуют «уникальное и неделимое» словесное обозначение, обозначение по спорной заявке представляет собой сочетание двух словесных элементов, которые за счет отделения друг от друга дефисом отчетливо читаются в заявленном обозначении.

Суд первой инстанции признал необоснованным указание в оспариваемом решении на то, что содержание элемента «ФКС» как сокращения от «федеральная контрактная система» раскрыто в ряде источников информации, поскольку такие источники носят единичный характер, они не подтверждают формирование понятий «ФКС» / «федеральная контрактная система» в качестве официального или употребляемого в обиходе обозначения в отношении заявленных услуг 35, 42, 45-го классов МКТУ, их наличие не означает возникновение и сохранение у потребителей устойчивых ассоциативных связей в отношении этих услуг до даты приоритета заявленного обозначения.

В то же время суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что буквосочетание «ФКС» представляет собой три согласные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, лишённые каких-либо графических

особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

Одновременно Суд по интеллектуальным правам признал ошибочными выводы Роспатента об отсутствии различительной способности у словесного элемента «ПОСТАВКА» в отношении заявленных услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

По мнению суда первой инстанции, для определения того, что словесный элемент «ПОСТАВКА» (как в сочетании с элементом «ФКС», так и без него) указывает на назначение вышеуказанных услуг, «обеспечивающее взаимодействие между поставщиком и потребителем (покупателем) в сфере закупок», очевидно требуется дополнительное усилие, т.е. домысливание.

Вопреки позиции Роспатента, верно раскрытая им дефиниция слова «ПОСТАВКА» не описывает напрямую ни одну из заявленных услуг, а лишь косвенно может ориентировать на то, что услуги каким-то образом связаны с «поставками».

Таким образом, словесный элемент «ПОСТАВКА» не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с этим, принимая во внимание положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, регистрация заявленного обозначения возможна лишь с дискламацией словесного элемента «ФКС», и лишь в том случае, если административный орган установит, что данный элемент не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Данный вопрос не был предметом исследования административного органа ввиду неверного определения им характера восприятия потребителями словесного элемента «ПОСТАВКА», при котором этот вопрос не обладал самостоятельным правовым значением.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права и нарушений, являющихся основанием для отмены судебного акта в любом случае, не выявил.

Поскольку суд первой инстанции не поддержал конкретные выводы административного органа об описательности спорного элемента, он правомерно исходил из недоказанности такой описательности.

С учетом этого суд первой инстанции методологически верно направил возражение на новое рассмотрение, поскольку описательность лишь одного из двух элементов требует анализа возможности регистрации знака обслуживания с указанием элемента «ФКС» в качестве неохраняемого.

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Ивановское Региональное Агентство Конкурсов и Аукционов» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715169 с учетом данного судебного решения.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 10.06.2022, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

С учетом даты (17.03.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 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.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА», представляющее собой сочетание согласных букв «ФКС» и слова «ПОСТАВКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Буквосочетание «ФКС» представляет собой три согласные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, лишённые каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

Поскольку заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны буквосочетания «ФКС», учитывая, что этот элемент не занимает доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Коллегия также приняла во внимание выводы судов о том, что для того, чтобы сформулировать описательную характеристику словесного элемента «ПОСТАВКА» как прямое указание на назначение услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, требуется дополнительное усилие, т.е. домысливание, рассуждение, ассоциации, что не позволяет признать описательность этого элемента, в том числе, с учетом вышеуказанных сведений о том, что элемент «ПОСТАВКА» представляет собой обобщенное понятие, обозначающее форму организованных договорных отношений между товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем) готовой продукции, которое лишь

косвенно может ориентировать на то, что услуги каким-то образом связаны с «поставками».

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2022, отменить решение Роспатента от 30.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021715169.