

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2019. Данное возражение подано АО «СМАРТ», г.Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751358, при этом установлено следующее.



Заявка №2018751358 на регистрацию обозначения «»
была подана на имя заявителя 23.11.2018 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751358 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «МФЦ» представляет собой общепринятое сокращение от «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (см. Интернет <http://www.sokr.ru>), в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку

указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, учитывая семантику, заложенную в аббревиатуре «МФЦ» и её принадлежность к государственным и муниципальным услугам, а заявителем по указанной заявке является Акционерное общество "Смарт", регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица оказывающего услуги) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что элементы «МФЦ» заявленного обозначения являются неохраняемыми;

- заявитель просит сократить заявленный перечень товаров и услуг до следующих позиций:

товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые»;

услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение

программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; 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; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет»;

- заявитель занимается исключительно разработкой и обслуживанием программного обеспечения, а также сопутствующими услугами в сфере информационных технологий, однако не оказывает государственные и муниципальные услуги;

- таким образом, сфера деятельности заявителя не пересекается с деятельностью многофункциональных центров;

- заявитель является правообладателем товарного знака


The logo for Digit, featuring the word "digit" in a stylized, lowercase, blue font. The letter 'i' has a unique shape with a dot that is a small circle. The letters are bold and modern.

« » по свидетельству №722063 в отношении товаров и услуг 09,

42 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение является продолжением серии знаков с охраноспособным словесным элементом «digit»;

- существуют регистрации подобных обозначений, содержащих элемент




«МФЦ», например, товарный знак «» по свидетельству №480569, зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ (элемент «МФЦ»



неохраняемый); товарный знак «» по свидетельству №332449, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ (элемент



«МФЦ» неохраняемый); товарный знак «» по свидетельству №423033, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;

- заявленное обозначение по своей природе аналогично зарегистрированным товарным знакам;

- заявитель не занимается и не планирует оказывать государственные услуги, однако активно помогает государству в разработке программного обеспечения в данной сфере, в связи с чем заявленное обозначение не вводит потребителей в заблуждение;

- элемент «МФЦ» лишь информирует о направлении деятельности заявителя, а учитывая сокращённый перечень товаров и услуг, очевидно, что его услуги связаны с разработкой и обслуживанием программного обеспечения для государственных органов;

- согласно сведениям из сети Интернет обозначение «МФЦ» с 2014 года не используется в качестве индивидуализации государственных услуг, работающих по

принципу одного окна.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного перечня товаров и услуг.

К материалам возражения был приложен договор с бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (23.11.2018) заявки № 2018751358 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », включающее в свой состав словесный элемент «digit», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «мфц», выполненный буквами русского алфавита, при этом буквы «мф» исполнены стандартным шрифтом, а буква «ц» - оригинальным шрифтом.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении вышеприведенного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящий в его состав буквенный элемент «мфц», согласно информации из сети Интернет (<http://www.sokr.ru>), является общепринятым сокращением от слов «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Семантика буквенных элементов «мфц» приводит коллегия к выводу о том, что данный элемент носит описательный характер в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указывая на их назначение, следовательно, они подпадают под критерии неохраноспособных элементов обозначения согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при поисковом запросе в сети Интернет обозначения «мфц» выпадает страничка «Центр государственных услуг Мои документы» (md.mos.ru). На данном сайте оказываются различные виды государственных услуг, относящиеся к здоровью, образованию, социальной поддержке, культуре, отдыху и так далее.

Информация о предоставлении различного рода государственных и муниципальных услуг в различных регионах России размещены также на следующих сайтах (mfc-st.ru, mfc71.ru и т.д.).

Кроме того, согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) организация, созданная в

организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна"».

Таким образом, деятельность многофункциональных центров (сокращенно «МФЦ») могут осуществлять исключительно государственные или муниципальные учреждения.

Учитывая вышеизложенную информацию заявленное обозначение, включающее словесный элемент «мфц», будет ассоциироваться у потребителя исключительно с оказанием государственных и муниципальных услуг. В этой связи регистрация рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Представленный документ (1) невозможно соотнести с заявителем, поскольку он заключен между Бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» и «ООО «Смарт консалтинг». В связи с чем он не может быть рассмотрен в рамках данного возражения.

Что касается приведенных в возражении регистраций, коллегия указывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов. При этом, указанные в возражении товарные знаки зарегистрированы в отношении иных товаров и услуг, чем испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, поэтому они не могут быть положены в основу выводов заявителя о выделении элемента «мфц» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2019.**