

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее 21.07.2024, поданное Ледник Мариной Александровной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023756273, при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке

№2023756273 подано 27.06.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 04.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023756273 для всех испрашиваемых товаров и услуг 14, 16, 25, 35, 38, 41, 45 классов МКТУ. Вместе с тем, в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ было

отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое американской компанией Apple Inc. (см. <https://www.iphones.ru/iNotes/457254>, <https://apps.apple.com/kz/app/bitcode-ai-app/id6457205956> и др.) ранее даты подачи заявленного обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным. На основании изложенного, заявленное обозначение, в случае его регистрации в качестве товарного знака на Ледник Марину Александровну, 127254, Москва, ул. Руставели, 6, корп. 5, кв. 54, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку заявителем не были представлены документы, содержащие информацию о длительности использования им заявленного обозначения, об объемах продаж продукции, маркируемой заявлением обозначением, о информированности потребителя о том, что именно заявитель производит продукцию, маркируемую заявлением обозначением, то есть не были представлены материалы, способные в полной мере опровергнуть вышеизложенное утверждение о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также лица, оказывающего услуги, то у экспертизы нет оснований для изменения позиции, изложенной в уведомлении.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.06.2024.

В возражении сообщается, что компанией Apple на территории России не вводились в гражданский оборот товары и не оказывались услуги с данным обозначением, и соответственно, указанное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение, поскольку не несет ложной информации относительно товаров и/или услуг, либо их производителя.

Согласно доводам заявителя, из содержания первой ссылки, `bitcode` — это промежуточный формат приложений, собранных с помощью `Xcode` (интегрированной среды разработки Apple, используемой компанией для всех своих платформ, см.:<https://ru.wikipedia.org/wiki/Xcode>). `Xcode` — единственный официальный инструмент для создания и публикации приложений в `App Store`, Им пользуются все программисты, создающие приложения для платформ Apple (см.: <https://practicum.yandex.ru/blog/sredarazrabortki-xcode/>).

При этом `bitcode` является внутренней технологией Apple и не является приложением, которое может быть запущено на мобильном устройстве.

На данный момент формат `bitcode` помечен компанией Apple как "deprecated" (т.е. устаревший и больше не подлежащий использованию). (см. перевод: <https://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=deprecated&op=translate>).

В сообщении для разработчиков, выпущенном Apple в связи с выходом 14-й версии `Xcode` (Release Notes `Xcode 14`) прямо сказано, что формат `bitcode` признан устаревшим и не должен более использоваться в приложениях (см. <https://developer.apple.com/documentation/xcode-release-notes/xcode-14-releasenotes#Deprecations>).

По мнению заявителя, вторая ссылка, приведенная в оспариваемом решении, также не свидетельствует о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение. В частности, приложение `Bitcode Ai` впервые было загружено в `AppStore` 3 августа 2023 года, тогда как дата приоритета по данной заявке – 27 июня 2023 года, то есть раньше даты загрузки приложения. Кроме того, данное приложение не доступно потребителям в России, а также не имеет перевода на русский язык. При этом, как отмечает заявитель, сам факт существования такого

приложения демонстрирует, что компания Apple не препятствует использованию данного названия для товаров и услуг 9 и 42 классов МКТУ, либо однородных им.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2023756273 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении и дополнениях к нему, представлены следующие материалы:

1. Скриншоты из приложения Bitcode Ai на 8 стр.
2. Скриншоты из AppSore.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2024, к протоколу заседания были приложены дополнительные:

3. Статья «Автоматический перенос приложений iOS на macOS с Bitcode»;
4. Статья «Что такое Bitcode в iOS приложениях» от 18.03.2016 с сайта oleksandryolkin.com.

Представитель заявителя сообщил, что он знаком с информацией на сайтах, подобанных коллегией, поэтому дополнительного времени ему не требуется.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (27.06.2023) поступления заявки №2023756273 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное

 **BitCode**
обозначение “ **BitCode**” состоит из словесного элемента «BitCode», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде изображения двух треугольников, расположенных друг над другом в форме песочных часов, а также из расположенной справа от треугольников линии, параллельно повторяющей изгиб фигуры.

Правовая охрана испрашивается в отношении сокращенного в рамках возражения в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023756273 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самыми востребованными и наиболее доступными источниками информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение

элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении, а также с учетом дополнений коллегии, применение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса обусловлено присутствием следующих ссылок:

1. <https://www.iphones.ru/iNotes/457254>;
2. <https://apps.apple.com/kz/app/bitcode-ai-app/id6457205956>;
3. <https://habr.com/ru/articles/452734/>;
4. <https://oleksandryolkin.com/ru/cto-takoe-bitcode-v-ios-prilozheniyah/>.

Изучив представленные материалы, коллегия констатирует, что все они датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как даты публикаций относятся (24.06.2015, 18.03.2016, 21.05.2019).

Приведенные Интернет-ссылки [1, 3-4] опубликованы на русском языке и предназначены для российского потребителя. Все из них содержат дублирующую информацию о некой технологии, которая позволяет компилировать двоичные файлы. При этом везде приводится информация о разработке данной технологии компанией Apple.

То есть на протяжении нескольких лет, для российского потребителя была доступна информация о программной технологии Bitcode в связи с производителем Apple. Вопреки доводам заявителя, частое упоминание компании и ее продукта позволяет говорить об обстоятельствах достаточных для возникновения ассоциативной связи с определенным источником происхождения, учитывая также отсутствие какой-либо иной информации об использовании этого обозначения самим заявителем.

Что касается доводов заявителя о том, что технология Bitcode более не используется компанией Apple, о чем ею было сообщено разработчикам 14-й версии

Xcode Release, то приведенный источник (developer.apple.com) выполнен на английском языке, не относится к российской доменной зоне и не опровергает факта ассоциирования производителя Apple и программного продукта Bitcode, поскольку даже в этом источнике продукт ассоциируется с производителем.

Испрашиваемые товары 09 «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; гарнитуры беспроводные для телефонов; гарнитуры головные; гарнитуры головные для видеоигр; держатели для мобильных телефонов и смартфонов; дисплеи головные; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карты памяти для видеоигровых устройств; клавиатуры компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криptoактивов; книги электронные; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; коврики на приборную панель, приспособленные для удерживания телефонов и смартфонов; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; кошельки электронные загружаемые; ланъядры для мобильных телефонов; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; маршрутизаторы компьютерной сети; микрофоны с динамиками беспроводные; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; насадки для наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; носители информации магнитные; носители информации оптические; ноутбуки; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криptoактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; оборудование компьютерное; опоры для запястий при

работе с компьютерами; переводчики электронные карманные; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; подвесы карданные для смартфонов; подставки для ноутбуков; подставки охлаждающие для ноутбуков; помощники цифровые персональные [ПЦП]; приборы для дистанционной записи; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; словари карманные электронные; средства обучения аудиовизуальные; сумки для переносных компьютеров; терминалы интерактивные с сенсорным экраном; терминалы самообслуживания; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; флэш-накопители USB; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы для смартфонов с клавиатурой; шлемы виртуальной реальности; шнурки для мобильных телефонов» представляют собой программное обеспечение и устройства, которое функционирует с помощью такого программного обеспечения при этом содержит базовые программы изначально при покупке. Данный тезис касается, в том числе, систем глобального позиционирования, а также аппаратуры с дистанционным управлением, так как все эти позиции предполагают наличие в этих устройствах предустановленных программ, которые и будут обеспечивать выполнение заданной функции.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; вычисления квантовые; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; прототипирование; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей 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; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; услуги хостинга; хранение данных в электронном виде» представляют собой услуги в области разработки и установки программного обеспечения.

Таким образом, все испрашиваемые товары и услуги 09, 42 классов МКТУ связаны с программными технологиями, вследствие чего слово Bitcode в отношении таких товаров и услуг верно оценен в оспариваемом решении как элемент, способный ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с известностью российским потребителям компании Apple в качестве разработчика технологии Bitcode, а не заявителя по заявке.

Что же касается ссылки [2], то данный ресурс не содержит информации о словесном элементе Bitcode, а исключительно предложение к продаже приложения Xcode.

Коллегия полагает, что отсылка к магазину приложений, не доступному российскому потребителю (Казахстан), является неотносимым доказательством, поэтому и доводы заявителя об использовании приложения Bitcode другим производителем приложений на казахском рынке мобильных приложений, не доступных для российских потребителей, является неотносимым доказательством.

Следовательно, основываясь на всех исследуемых документах в совокупности применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса к перечню товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ является правомерным.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 04.06.2024.