

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), рассмотрела поступившее 01.10.2020 возражение, поданное ИП Федосеевым Ю.Р., Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019718966, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019718966, поданной 22.04.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное

обозначение « **СИНХРОНИЗАЦИЯ** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 28.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718966. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СИНХРОНИЗАЦИЯ» - процедура согласования объектами времени выполнения ими процессов обработки или передачи данных (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/170151/Синхронизация>) не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку представляет собой термин из области деятельности заявителя, указывает на свойства и назначение товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.08.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласился с тем, что «СИНХРОНИЗАЦИЯ» представляет собой термин, связанный с программированием, и сократил перечень спрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ до услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, исключив услуги, которые могут быть отнесены к разработке программного обеспечения, а также полностью сократил товары и услуги 09, 42 классов МКТУ.

- в отношении не исключенных позиций услуг 35, 38, 41, 45 классов

МКТУ заявитель выразил несогласие по поводу полученного отказа в регистрации заявленного обозначения, так как они не относятся к сфере программирования.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.20200 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.04.2019) поступления заявки №2019718966 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**СИНХРОНИЗАЦИЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными русского латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для ограниченного перечня услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения «СИНХРОНИЗАЦИЯ» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам «СИНХРОНИЗАЦИЯ» означает «приведение двух или нескольких процессов к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом во времени либо одновременно» (<https://slovar.cc/enc/bolshoy/2119320.html>). Данный термин широко используется в сфере программного обеспечения, например, программы для синхронизации данных (<https://soft.mydiv.net/win/collections/show-Programmy->

dlya-sinhronizacii-faylov-i-papok.html), программы для синхронизации файлов (<https://lumpics.ru/programs-for-synchronizing-files-and-folders>) и так далее.

Коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель сократил перечень испрашиваемых услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, сократив, по возможности, те позиции, которые могли бы ассоциироваться с разработкой программного обеспечения.

Тем не менее, в услугах 38 класса МКТУ (например, «обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видео-чата с ментором, коучем; предоставление услуг смс-чата с коучем; рассылка электронных писем; телеконференции») и в услугах 41 класса МКТУ (например, «монтаж видеозаписей; обучение при помощи симуляторов; онлайн-сервисы по предоставлению образовательных услуг; организация и проведение семинаров, в том числе виртуальных; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение видео уроков») остались позиции, которые могут быть соотнесены с программированием, регистрация которых не представляется возможной на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в данном случае термин «СИНХРОНИЗАЦИЯ» будет являться термином и прямо указывать на область деятельности заявителя, а также на назначение вышеуказанных услуг.

Однако для остальных услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, никак не перекликающихся ни с разработкой программного обеспечения, ни с программированием вообще, данная регистрация не будет нарушать пункт 1 статьи 1483 Кодекса, так как по отношению к данным услугам термин «СИНХРОНИЗАЦИЯ» не является прямым указанием на сферу, в которой работает заявитель, и на назначение данных услуг, а, напротив, является фантазийным.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное

обозначение обладает различительной способностью для ограниченного перечня услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2020, отменить решение Роспатента от 28.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019718966.