

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕР-ДОН», Ростовская область, г. Таганрог» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709377 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

ГОСЗАКАЗ

Обозначение **ГОСЗАКАЗ** по заявке № 2020709377, поданной 26.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709377. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «ГОСЗАКАЗ», которое представляет собой общепринятое сокращение, образованное в результате присоединения сокращения «гос» (государственный) к слову «заказ» (см. Словарь сокращений и аббревиатур. Академик, 2005; «Толковый словарь Ефремовой», Т.Ф.Ефремова, 2000 и др.).

В связи с чем словесный элемент «ГОСЗАКАЗ» в целом не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель не является государственной организацией, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком **ГОСЗАКАЗ** по свидетельству №357767 с приоритетом от 20.06.2006, срок действия регистрации продлен до 20.06.2026 – (1), зарегистрированным на имя Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, в отношении товаров 16 класса МКТУ «журнал "Госзаказ"», однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; словари карманные электронные».

В Роспатент 01.03.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является общепринятым термином для заявленных товаров и услуг, поскольку общепринятым термином в области отношений, направленных на планирование закупок товаров, работ, услуг; определение поставщиков, заключение контрактов является термин «государственные закупки» или «госзакупки», который закреплен в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), а также используется на официальном портале «Единая информационная система в сфере закупок» (<https://zakupki.gov.ru>);

- термин «ГОСЗАКАЗ» не встречается ни в одном из нормативном правовом акте, связанным с осуществлением государственных закупок;

- заявленное обозначение «ГОСЗАКАЗ» не указывает на определенного производителя, а также не может ассоциироваться исключительно с государством. Так, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг представляет собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок, которыми являются как федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов, органы местного самоуправления, так и поставщики, подрядчики, исполнители, операторы электронных площадок (подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Поскольку контрактная система является двусторонним процессом по взаимодействию государства и частного бизнеса, то заявленное обозначение «ГОСЗАКАЗ» не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, лица, оказывающего услуги, поскольку лицо, использующее данное обозначение, может быть связано как с государством, так и не связано с ним;

- отсутствие введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) подтверждается длительным использованием заявителем заявленного обозначения, а также наличием зарегистрированных товарных знаков на имя иных лиц, включающих словесный элемент «ГОСЗАКАЗ», например: товарные знаки «Путеводитель по спорам в сфере госзаказа» по свидетельству №546054; «Форум-выставка ГОСЗАКАЗ» по свидетельству №496623;

- в отношении дополнительного основания, выдвинутого коллегией, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 20.05.2021, устно отметил, что сопоставляемые товары не однородны.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709377 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. Государственный контракт №74/11/2020-А на приобретение услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензионных прав на использование электронной Базы данных ЭС «Госзаказ»;

2. Государственный контракт на приобретение права использования Базы данных электронной системы «Госзаказ» для нужд КУ НАО «МФЦ»;

3. Государственный контракт № 67 от 28.06.2018 на предоставление неисключительных прав использования базы данных;

4. Государственный контракт № 11 от 26.12.2019 на предоставление неисключительных прав использования базы данных по направлению «Госзаказ»;

5. Государственный контракт № 25 от 28.04.2018 на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования базы данных по направлению «Госзаказ» для нужд УПФР в г.Оренбурге;

6. Государственный контракт на предоставление неисключительных прав на использование кода доступа электронно-справочной системы «Госзаказ» от 11.12.2017;

7. Выборка актов;

8. Контракт № 4/2020 от 09.12.2019 на предоставление неисключительных прав использования базы данных по направлению «Госзаказ»;

9. Сведения по данным сервиса Контур. Фокус на 16.10.2020 по ООО «ТЕНДЕР-ДОН».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2020709377 представляет собой

словесное обозначение **ГОСЗАКАЗ**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020709377 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно доводам возражения, заявленное обозначение не является общепринятым термином.

Вместе с тем, согласно основанием несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса послужило то, что заявленное обозначение с учетом его семантики в целом не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары (услуги).

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации слово «ГОСЗАКАЗ» представляет собой общепринятое сокращение от словосочетания «государственный заказ», где государственный заказ – это поручение уполномоченных государственных органов на выполнение определенных работ, оказание услуг и поставку товаров для удовлетворения государственных нужд и потребностей, в том числе для реализации государственных целевых программ, за счет средств соответствующих государственных бюджетов, а также специализированных фондов и других внебюджетных источников финансирования, на конкурсной основе, путем проведения государственных торгов, аукционов и конкурсов, на основании договоров. Иными словами, госзаказ – это заключение контракта с исполнителем услуг, работ или поставщиком каких-либо товаров на государственном уровне (см. <https://sokrasheniya.academic.ru/33651/госзаказ>, <https://gufo.me/dict/kuznetsov/госзаказ>, <https://gufo.me/dict/efremova/госзаказ>, https://investments.academic.ru/845/Государственный_заказ, <https://biznes-prost.ru/zakaz-gosudarstvennyj.html>, <https://44fzrf.ru/goszakaz>).

В широком понимании государственный заказ - это потребность органов государственного управления в товарах, работах и услугах, которая удовлетворяется за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов. Государственным заказчиком выступает орган государственного управления или государственное учреждение, которое непосредственно занимается формированием и размещением государственного заказа (см. сайты, указанные в заключении по результатам экспертизы).

В этой связи, очевидно, что обозначение «ГОСЗАКАЗ» в целом переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары и услуги, указывая на то, что товары и услуги, связаны с деятельностью по проведению государственных заказов.

Восприятие указанного обозначения, в качестве описательной характеристики товаров и услуг подтверждается общедоступными сведениями из сети Интернет, так, например обозначение «ГОСЗАКАЗ» используется в названии электронного печатного журнала, в котором публикуются аналитические и статистические данные, а также материалы по обмену опытом всех заинтересованных в эффективном размещении государственных заказов; в названии Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» - масштабного мероприятия в сфере государственных закупок. На сайтах различных компаний содержится информация о понятии обозначения «госзаказ» и освещается деятельность, которая непосредственно связана с «государственным заказом» (см. сайты <https://44fzrf.ru/goszakaz>, <https://www.bicotender.ru/articles/goszakaz.html>, указанные в заключении экспертизы).

Таким образом, для заявленных товаров 09 класса МКТУ, относящихся к группе товаров «программное обеспечение, электронные издания», которые содержат информацию про государственные заказы; и услуг 42 класса МКТУ, относящихся к группе услуг «услуги в области программирования, хранения данных в электронном виде», которые связаны с деятельностью по проведению государственных заказов, заявленное обозначение указывает на их свойство и назначение.

В случае, когда товары и услуги, содержащие маркировку данным обозначением, несут иную информацию и имеют другое назначение, то есть оказываются в другой

области деятельности, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на назначение товаров и услуг, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Представленная заявителем информация о зарегистрированных товарных знаках также подтверждает указанный выше вывод коллегии, поскольку правовая охрана указанным знакам предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных с предоставлением и поиском правовой и справочной информации, которая может быть связана с государственными заказами.

Учитывая, что заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «ГОСЗАКАЗ», ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении всех заявленных товаров и услуг, не содержат фактических сведений, свидетельствующих о значительных объемах производства и продажи товаров и оказании услуг, маркированных именно заявленным обозначением, сведений о затратах на рекламу и о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением и др. сведения.

Анализ представленных материалов показал, что часть представленных контрактов [1, 2, 6] не содержит подписей сторон, заключивших контракт, а также даты заключения контракта. Контракты [3, 4, 5, 8] заключены в апреле, июне 2018г., в декабре 2019 г., то есть незадолго до даты (26.02.2020) подачи заявки.

В представленных распечатках [9], относящихся к периоду 2014 - 2017 гг., нет указания на маркировку производимых товаров и оказываемых услуг заявителем.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

ГОСЗАКАЗ

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357767 (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставление в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны фонетически и семантически, выполнены буквами одного алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами одного алфавита, свидетельствует об их тождестве. Указанное заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«публикации электронные загружаемые; словари карманные электронные»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«журнал "Госзаказ"»*, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров (печатная продукция), имеют одно назначение (предназначены для распространения содержащейся в издании информации) и соответственно один круг потребителей и рынок реализации.

При этом коллегия учитывала, что согласно ГОСТу 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» издания бывают печатные и электронные.

При анализе однородности товаров коллегия также учитывала, что высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного ему товарного знака может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по рассматриваемой заявке и товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Иными словами, чем сильнее

сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №357767 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2021.