

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гайнановым Русланом Шамильевичем, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, город Иннополис (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730985, при этом установила следующее.

Обозначение “ **Блокчейн-рекомендации** ” по заявке №2021730985 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 21.05.2021 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021730985 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение «Блокчейн-рекомендации» (Блокчейн — это синхронизируемая цифровая база данных (реестр) совместного пользования, содержащая растущий список записей, называемых блоками, которые связаны между собой с помощью криптографии. Рекомендация - Совет, пожелание, предложение (см. интернет: https://bitnovosti.com/2020/07/05/blokchejn-glossarij-terminov/#b-letter_ru; <https://incrusia.ru/understand/polnyj-slovar-blokchejna/#Б>; <https://chainmedia.ru/newcomers/blockchain-glossary/>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/рекомендация>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/253778>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/153503/рекомендация) указывает на назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ основании пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в ответе на уведомление не предоставлялось, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

При обращении к словарно-справочному фонду слов русского языка не было выявлено слова «Блокчейн-рекомендации». Также, при изучении сведений в информационного-телекоммуникационной сети Интернет не удалось обнаружить такого понятия. При вводе словосочетания «Блокчейн-рекомендации» в поисковой строке GOOGLE или Яндекс появляются ссылки на сайты с информацией про технологию блокчейн и ни одной ссылки с разъяснением или хотя бы упоминанием понятия «Блокчейн-рекомендации».

При этом заявитель отмечает, что при исследовании сложных слов необходимо анализировать лексико-синтаксическую конструкцию целиком как один

понятийный объект. Разделение сложного слова на составляющие и их отдельный анализ способны привести к неправильным выводам.

По мнению заявителя, возможные ассоциативные связи возникают с рекомендациями с помощью использования блокчейн-технологии, либо рекомендуемые к использованию блокчейн платформы, товары с их оцифровкой и помещением в систему блокчейн и так далее. Указанная вариативность, по мнению заявителя, говорит об отсутствии четкого понятийного значения у слов «Блокчейн-рекомендации», в силу чего оно способно порождать разнообразные представления.

Также заявитель обращает внимание на то, что позиции перечня испрашиваемых товаров и услуг сформулированы в общем виде и не имеют уточнений относительно применимости технологии блокчейн. Поэтому наличие у адресных потребителей ассоциативных связей испрашиваемых словесных элементов относительно товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ не доказано Роспатентом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021730985 в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в перечне заявки.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 12.10.2022;

2. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А., 1976, <https://rus-lingvistic-term.slovaronline.com/1551>;

3. Методические разработки. Л.Л. Федорова, <https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200204402>;

4. Сведения из поисковых систем Яндекс и Google.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2023, к протоколу были приобщены дополнительные материалы, которые иллюстрируют применение технологии блокчейн в разных областях науки и производства, в разных сферах промышленности, а также в социальной сфере.

Среди дополнительных материалов присутствуют следующие источники:

5. «Технологии блокчейн «Современное состояние и ключевые инсайты» отчет Федерального института промышленной собственности и Центра блокчейн компетенции Внешэкономбанка 2018 года с авторской группой Демин Е., Соловьев П., Трифонов М., Ена О., Попов Н., Сысоенко А.;

6. Монография «Блокчейн как объект оценки» Бакулиной А.А., Григорьевой В.В.. – Москва: РУСАЙНС, 2021;

7. Монография «Блокчейн на службе государства» под редакцией А.В. Варнавского, А.О. Буряковой, Е.В. Себеченко.- Москва: КНОРУС, 2020;

8. Научно-методическое пособие «Новые технологии Блокчейн/искусственный интеллект на службе права» под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Л.А. Новоселовой. – Москва: Проспект, 2019;

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2021) даты подачи заявки №2021730985 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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 « **Блокчейн-рекомендации** » по заявке №2021730985, выполненное буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021730985 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для установления семантического значения слов

«**Блокчейн-рекомендации**» коллегия обратилась к словарным источникам.

Слово «рекомендации» имеет следующие значения: 1) письменный или устный благоприятный отзыв о человеке или фирме в форме поддержки его кандидатуры или деятельности; 2) совет, указание об определенном образе действий (https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/12710).

Слово «Блокчейн» означает выстроенную по определённым правилам непрерывную последовательную цепочку блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Блокчейн (blockchain) – это децентрализованная база данных, в которой все записи (блоки) связаны между собой с помощью средств криптографии, это цепочка блоков данных, технология надежного распределенного хранения достоверных записей (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокчейн>, <https://rb.ru/opinion/blockchain/>; <http://profinvestment.com/blockchain/>; Артем Генкин, Алексей Михеев. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра. – М.: Альпина Паблишер, 2017; Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. – O'Reilly Media, Inc., 2015 – В русском переводе Мелани Свон. Блокчейн: Схема новой экономики. – Олимп- Бизнес, 2016 и др.).

Таким образом, платформа blockchain — это распределенная база данных для общего пользования, в которой, преимущественно, отсутствует централизованный надзор над процессом. С помощью Блокчейн вести учет, хранить данные, совершать транзакции можно в любой сфере жизнедеятельности- финансовые операции; сделки с недвижимостью; страхование; логистика; нарушения ПДД; регистрация браков и многое другое. Первое применение Блокчейн на практике произошло в 2009 году, когда на его основе была создана криптовалюта «Биткойн» (<http://bestinvestpro.com/blokchejn-cto-eto-ponyatnymyazykom/>).

Кроме того, слово Blockchain вошло в словарь, издаваемый крупнейшей американской компанией Merriam Webster, согласно которому Blockchain – a digital database containing information (such as records of financial transactions) that can be simultaneously used and shared within a large decentralized, publicly accessible network; also: the technology used to create such a database (с англ. – цифровая база данных, содержащая информацию (например, записи о финансовых транзакциях), которые могут одновременно и совместно использоваться в большой децентрализованной, общедоступной сети; также: технология, используемая для создания такой базы данных) (см. <https://www.merriamwebster.com/dictionary/blockchain>, <https://glavlist.info/culture/merriam-webstervklyuchil-slova-blockchain-cryptocurrency-i-ico-v-slovar/>, <https://translate.google.com/>).

При этом следует отметить, что Интернет, являясь глобальной информационной сетью, доступной для большей части населения, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения разного рода информации, в том числе и о технологии Блокчейн.

Установив словарно-справочное значение слов, входящих в заявленное обозначение, коллегия отмечает, что вариативность значений слов влияет на восприятие их в качестве описательных и поэтому должна быть соотнесена с испрашиваемыми позициями товаров и услуг для оценки восприятия испрашиваемых словесных элементов в качестве фантазийных, описательных или ложных.

Так, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «*дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические*» представляют собой носители информации, а товары «*мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы*

компьютерные, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы операционные для компьютеров» представляют собой программное обеспечение. В отношении перечисленных товаров слова «Блокчейн-рекомендации» являются характеризующими, так как указывают на то, что накопители информации, а также программные продукты содержат советы в отношении платформ блокчейн, могут содержать одновременно и компонент самой рекомендуемой платформы, то есть в обоих возможных вариантах восприятия слов заявленного обозначения.

В отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сведения о деловых операциях; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»*, представляющих собой непосредственные услуги по работе с базами данных, слова «Блокчейн-рекомендации» указывают на назначение услуг по наполнению платформы блокчейн дополнительными сведениями. В то же время в отношении услуг *«бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; комплектование штата сотрудников; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультативные по управлению бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников»* слова «Блокчейн-рекомендации» характеризуют способ оказания таких услуг посредством технологии блокчейн. При этом фактическое использование технологии блокчейн в процессах трудоустройства, бухгалтерском учете подтверждены сведениями из монографии «Блокчейн как объект оценки» (6).

Также согласно источнику (5) за период 2016-2018 годы наибольшее количество патентных документов, основывающихся на технологии блокчейн, были связаны именно методами управления. А источник (6) содержит информацию об

использовании крупными субъектами рынка блокчейн-технологии для проведения слияния и поглощения компаний.

Таким образом, дополнительно подтверждаются вероятные ассоциативные связи потребителей.

Испрашиваемые услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; рассылка электронных писем» также имеют непосредственное отношение к технологии блокчейн. Так в источнике () говорится о том, что обеспечение доступа к социальным сетям происходит посредством блокчейн-профилей, при этом защита персональных данных имеет более высокий уровень при использовании данного механизма.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; установка программного обеспечения; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; 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 программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; хранение данных в электронном виде» полностью представляют собой услуги в области программирования и поэтому слова «блокчейн

рекомендации» прямо указывают на назначение и свойства испрашиваемых услуг – создание/изменение/преобразование блокчейн-платформы.

В источнике (8) приводятся примеры множества уже работающих блокчейн-платформ, используемых в разных сферах человеческой жизни (IPCHAIN, SOUNDCHAIN, FRESCO, APOLO SEPTEM и другие).

Коллегия обращает внимание, что сведения о блокчейн технологиях являются распространёнными, обнаруживаются не только в сети интернет, но и научно-методических пособиях, монографиях, отчетах, датированных ранее даты приоритета заявки.

С учетом изложенного нельзя согласиться с заявителем, что заявленное обозначение является фантазийным в связи с наличием словосочетания «Блокчейн рекомендации», который может быть воспринят вариативным образом. Коллегия отмечает, что выше проанализированы ассоциативные связи испрашиваемых словесных элементов с каждой из позиций перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, при этом восприятие потребителей оценивалось не исходя исключительно из словарного значения слов, но и на основании сведений о фактическом применении блокчейн-технологий в той или иной сфере промышленности.

Позиций испрашиваемого перечня, которые бы не были связаны с технологией блокчейн и возможными рекомендациями в области применения данной технологии, коллегия в перечне заявки № 2021730985 не обнаружила.

Таким образом, следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение является их характеристикой (свойство и назначение) для всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023,

оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2022.