

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2022, поданное ЗАО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов», г. Иваново (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715169, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021715169 подано 17.03.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.03.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ФКС-ПОСТАВКА», где

- «ФКС» является сокращением от «Федеральная контрактная система» как указано в описании (см. <https://sokr.ru/card/52701s6867e358/>; С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.; <https://sokrasheniya.academic.ru/11102/%D0%A4%D0%9A%D0%A1>), также буквы «ФКС» представляют собой сочетание простых букв, не имеющих характерного графического исполнения, а также воспринимаются как общепринятое сокращение, которое не способно индивидуализировать конкретного лица, оказывающего услуги;

- «ПОСТАВКА» - в гражданском праве договор, по которому одна сторона - поставщик, являющийся предпринимателем, - обязуется в обусловленные сроки (срок) передавать в собственность другой стороне - покупателю - товар, предназначенный для предпринимательской деятельности или иных целей, не связанных с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется принимать товар и платить за него определенную цену (см. Современная энциклопедия. 2000; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/38374>), которые в силу своего семантического значения указывают на назначение заявленных услуг, не обладают различительной способностью, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки для конкретных услуг, указанных в заявке.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА» является полностью уникальным и фантазийным, в связи с чем обладает различительной способностью;

- элемент «ФКС» не является официальным юридическим термином или аббревиатурой, не встречается в действующих нормативных правовых актах или современной юридической литературе, а приведенные в заключении по результатам экспертизы ссылки на определения из электронных словарей относятся к действовавшему более 27 лет назад государственному органу «Федеральная контрактная система», ликвидированному в 1995 году;

- ссылки на сайты в сети «Интернет» также не подтверждают вывод о том, что элемент «ФКС» является «источником широкой информации», поскольку размещенные там аналитические статьи не являются официальной информацией, а само словосочетание ФКС/«Федеральная контрактная система» применялась в 2011-2012гг. авторами этих статей в контексте субъективных размышлений о необходимости принятия на государственном уровне нового закона о закупках, в смысле его «общефедерального» значения, который в итоге с таким названием принят не был и в настоящее время нигде не упоминается;

- большая часть поисковой выдачи в сети «Интернет» при запросе «ФКС» объективно свидетельствует о том, что у подавляющего большинства российских потребителей данный элемент ассоциируется исключительно с медицинской процедурой «фиброколоноскопия», а не с «федеральной контрактной системой»;

- элемент «ПОСТАВКА» не применяется к услугам, в том числе предусмотренным классами 35, 42, 45 МКТУ, поскольку услуги «оказывают», а не «поставляют»;

- приведенные экспертом сайты на аналитические статьи являются сайтами свободного наполнения в том смысле, что не относятся к официальным СМИ, электронным словарям, энциклопедиям или правовым системам, могли быть созданы и в последствии заполнены информацией абсолютно любым лицом, а учитывая характер информации, представляющей собой исключительно отсылки к законопроекту, название и содержание которого позже было изменено, либо актуальные исключительно на момент 2012 года субъективные рассуждения о необходимости принятия на государственном уровне нового федерального закона о государственных

закупках, не могут быть использованы в качестве достоверного и репрезентативного «источника широкой информации»;

- средний российский потребитель не обладает знаниями специальной терминологии и сокращений в сфере ведомственного государственного управления в удаленный от текущего момента ограниченный период времени в исторической ретроспективе, в свою очередь, специалисты в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, которым адресованы услуги заявителя, обладают профессиональными познаниями в сфере современного устройства финансовой и бюджетной системы, исключая возможность предположить, что в действительности правообладателем знака обслуживания «ФКС-ПОСТАВКА» вместо оказания консультативных услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ, им будет предложена поставка товаров органом власти, ликвидированным в середине 1995 года;

- обозначению «ФКС-ПОСТАВКА» в отношении услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ, может быть предоставлена правовая охрана, так как оно хотя и объективно ложно («Федеральная контрактная система», сокращенно «ФКС», прекратила существование в 1995 году, то есть 27 (двадцать семь) лет назад, при этом никогда данный орган не оказывал услуг, содержащихся в описании классов 35, 42, 45 МКТУ), но такое ложное указание не является правдоподобным и воспринимается как фантазийное, т.е. при оценке словесного обозначения «ФКС-ПОСТАВКА» в отношении услуг по классам 35, 42, 45 МКТУ очевидно, что для любого потребителя оно воспринимается исключительно как фантазийное и оригинальное, не вызывающие никаких прямых ассоциаций;

- согласно Кодексу принципиально различаются договоры «поставки», как разновидность купли-продажи, регулируемые главой 30 Кодекса, и договоры «возмездного оказания услуг», регулируемые главой 39 Кодекса. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 423 Кодекса «существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида»;

- поскольку невозможность поставки услуг закреплена на доктринальном уровне, и прямо устанавливается, в том числе, из наименования соответствующего Раздела IV

Части 2 Кодекса «Отдельные виды обязательств», заявитель полагает возможным снять рассматриваемое основание;

- в отношении услуг элемент словесного обозначения «ПОСТАВКА» будет классифицироваться согласно терминологии ВОИС в качестве «условного знака», который по своей природе обладает различительной способностью;

- словесные обозначения, содержащие слово «ПОСТАВКА», неоднократно регистрировались Роспатентом в качестве охраняемых элементов ранее, причем как в отношении товаров, так и услуг («МЯСНАЯ ПОСТАВКА» по свидетельству №679306, «СТОЛИЧНЫЕ ПОСТАВКИ» по свидетельству №775024, «ЯРПОСТАВКА» по свидетельству №766177).

Резюмируя изложенное, заявитель указывает, что согласно актуальной позиции Суда по интеллектуальным правам, при рассмотрении заявок при наличии текущей практики регистрации определенных слов в составе словесного обозначения товарного знака необходимо учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака, либо привести конкретные мотивы, по которым регистрация невозможна в данном конкретном случае.

Таким образом, по мнению заявителя, принятое по результатам проведенной экспертизы решение является необоснованным, поскольку словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА» было составлено в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, имеет фантазийный и оригинальный характер (не является широко используемым и обладает различительной способностью) в связи с чем может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Фото оригинала словаря «Тематический словарь сокращений современного русского языка. Ок. 20 000 сокращений». -М.: РУССО, 1998.-538 с. (ISBN 5-88721-111-3).

2. Фото оригинала словаря «Новые сокращения в русском языке 1996 -1999»: Дополнение к Новому словарю сокращений русского языка; Правила написания, сокращенные и полные названия федеральных органов исполнительной власти и органов при Правительстве Российской Федерации на 01.04.1999 - М. Издательство «ЭТС», 2001. (ISBN 5-93386-001-8).

3. Заключение Правового Управления Государственной Думы Российской Федерации по проекту федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) от 08.06.2012.

4. Заключение Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по проекту федерального закона №68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», внесенному Правительством Российской Федерации (первое чтение) от 08.06.2012.

5. Страницы 1, 8, 9 таблицы поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству к принятию.

6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.03.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, 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.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 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 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФКС-ПОСТАВКА», представляющее собой сочетание согласных букв «ФКС» и слова

«ПОСТАВКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

35 - ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги по исследованию рынка, экспертиза деловая.

42 - инжиниринг; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования.

45 - исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; услуги по подготовке юридических документов.

Буквосочетание «ФКС» представляет собой три согласные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, лишенные каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом оно не обладает словесным характером, поскольку состоит только из согласных звуков, сочетание которых никак не воспринимается как слово естественного языка.

В соответствии с пунктом 34 Правил сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, относятся к обозначениям, которые не обладают различительной способностью, что относится также к буквосочетаниям, представляющим собой аббревиатуру, если такое буквосочетание не включает гласных звуков, благодаря которым приобретает словесный характер. Исключение составляют буквосочетания, которые приобрели различительную

способность в результате их использования, однако таких материалов возражение не содержит.

Слово «ПОСТАВКА» является юридическим термином, определение которого содержится в статье 506 Кодекса (в гражданском праве по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием;

«ПОСТАВКА» - это обобщенное понятие, обозначающее форму организованных договорных отношений между товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем) готовой для использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Федеральный закон от 02.12.94 N 53-ФЗ, ст.1

Источник: Словарь юридических понятий (из актов Российского законодательства).

Заявитель не только не отрицает, но сам расшифровывает буквосочетание «ФКС» как «федеральная контрактная система», однако полагает, что, поскольку это буквосочетание не является официальным термином или аббревиатурой, закрепленной в нормативных правовых актах и юридической литературе, то можно рассматривать это буквосочетание как фантазийное.

Коллегия не может согласиться с данным утверждением, поскольку, несмотря на то, что на дату подачи заявки буквосочетание «ФКС» официально не используется, его содержание раскрыто в источниках информации, ссылка на которые приведена в заключении по результатам экспертизы, и в материалах, приложенных к возражению.

Коллегия также приняла во внимание, что определение понятия «контрактная система» содержится в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как совокупность участников контрактной системы в сфере

закупок и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, в целом заявленное обозначение в сочетании с понятием «ПОСТАВКА» как формы договорных отношений, в отношении всех заявленных услуг 35, 42, 45 классов МКТУ прямо указывает на их назначение, обеспечивающее взаимодействие между поставщиком и потребителем (покупателем) в сфере закупок, включая информационное обеспечение, консультативные услуги, предоставление деловой и коммерческой информации, услуги по продвижению товаров и их продаж и т.п. (заявленные услуги 35 класса МКТУ), услуги по инжинирингу (предоставление на коммерческой основе инженерно-консультационных услуг), программному обеспечению (заявленные услуги 42 класса МКТУ) и юридическое сопровождение такого взаимодействия (заявленные услуги 45 класса МКТУ).

Что касается представленных источников информации, ссылки на которые представлены в возражении, то они не опровергают вывод о содержании буквосочетания «ФКС» и понятия «ПОСТАВКА».

Коллегия обращает внимание на то, что смысловое содержание буквосочетания «ФКС» для потребителя связано с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, соответственно, довод о том, что для среднего российского потребителя данный элемент ассоциируется исключительно с медицинской процедурой «фиброколоноскопия», является неубедительным.

Коллегия также полагает неубедительным довод возражения относительно того, что словесный элемент «ПОСТАВКА» не применяется к услугам, в обоснование чего заявитель отмечает, что услуги оказывают, а не поставляют: в данном случае словесный элемент «ПОСТАВКА» характеризует не вид оказываемых услуг, а назначение заявленных услуг, относящихся к области договорных отношений в сфере закупок.

Ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку товарные знаки, на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением,

соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Поскольку доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают не охраняемые элементы, коллегия полагает обоснованным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715169 в связи с его несоответствием 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 10.06.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2022.