

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 24.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Телематика», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726060, при этом установила следующее.

Обозначение **“Конвейер”** по заявке № 2020726060 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 25.05.2020 в отношении товаров 09 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726060 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.

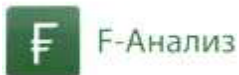
Заявленное обозначение «Конвейер» - (англ. conveyer, от convey – продвигать, перевозить) (транспортёр), машина непрерывного действия, служащая для перемещения сыпучих, кусковых, штучных и др. грузов, см. Большая российская энциклопедия: https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2088129) является неохраняемым так как указывает на назначение заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (программное обеспечение для проектирования, управления конвейерами), вид и назначение заявленных услуг 40 класса МКТУ (http://www.decpro.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=31). Вывод о неохраноспособности указанного элемента подтверждается данными из сети Интернет, например: <https://www.dlupal.com/ru/primenenije/oblasti-primenenija/drugijeoblasti/transportery-i-konvejery>; <https://techprivod.com/index.pl?act=NEWSSHOW&id=2014040201>; <https://zcadonline.com>.

Слово «КОНВЕЙЕР» является неохраняемым в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, являющихся программным обеспечением, связанных с программным обеспечением, поскольку оно является указывающим на их назначение, область применения, а в отношении заявленных услуг 40 класса МКТУ - на способ их оказания (на конвейере). Данный вывод подтверждается сведениями из сети Интернет, согласно которым словесный элемент «КОНВЕЙЕР» является термином из области деятельности заявителя (см. <http://perscom.ru/2012-01-20-09-26-05/8-konveer-komand/19-konveer-komand>, <https://habr.com/ru/post/182002/>, <https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/parallel3-programming/walkthrough-creating-a-dataflow-pipeline>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 09, 40, 42 классов МКТУ на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как неохраняемый элемент занимает доминирующее положение.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя словесный элемент «Конвейер» по отношению заявленного перечня товаров и услуг 09, 40, 42 классов МКТУ не является описательным, не указывает на вид или назначение товаров или услуг. Компьютерные программы сопровождают многие производственные процессы в настоящее время, однако данный факт не является препятствием к регистрации заявленного обозначения и иных аналогичных знаков. Так, заявитель приводит в пример следующие товарные знаки «», «СИСТЕМА ЮРИСТ»,

«Юрист компании», «», «», «» по свидетельствам №№ 391527, 502682, 501035, 715654, 616037, 766646. Исходя из особенностей современных технологий и такого товара как программное обеспечение, обозначение «конвейер» не является указанием на назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель отказывается от регистрации обозначения «Конвейер» в отношении заявленного перечня услуг 40 класса МКТУ.

Если обозначение не воспроизводит само по себе наименование услуги из заявленного перечня, а лишь имеет семантическую связь с заявленными услугами, в силу чего способно вызывать некоторые ассоциации с деятельностью заявителя (оказываемыми им услугами), то такое обозначение не является указывающим на её вид.

В оспариваемом решении не обосновано представление среднего российского потребителя о том, что обозначение существует для компьютерных программ и интерфейсов, предназначенных для проектирования или управления конвейером; не обосновано восприятие услуг программирования в качестве услуг, предназначенных для создания или управления конвейером.

Заявитель также считает, что его права ущемлены по сравнению с правообладателями других товарных знаков, состоящих из слова «Конвейер» по свидетельствам №№ 386871, 512296 зарегистрированных в отношении неоднородных товаров и услуг.

В судебной практике сформирован подход, согласно которому обозначение, вызывающее в сознании потребителя представление об оказываемых услугах через ассоциации, может получить правовую охрану (Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2020 по делу № СИП-843/2019; Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 по делу № СИП-293/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу № СИП-1140/2020; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу №СИП-572/2014).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020726060 в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; мобильные приложения; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров»*, и услуг 42 класса МКТУ *«анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных*

систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; 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; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка 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; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет».

В подтверждение изложенного заявителем представлены следующие материалы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке № 2020726060;
2. Ответ на уведомление по заявке № 2020726060;
3. Решение об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2020726060.

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

С учетом даты (25.05.2020) даты подачи заявки №2020726060 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 «**Конвейер**» по заявке № 2020726060, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке № 2020726060 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Конвейер» имеет значение машины для непрерывного перемещения обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому, а также для транспортировки сыпучих, кусковых или штучных грузов. Выделяют ленточный, пластинчатый, ковшовый конвейеры, а также вибрационный, роликовый (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 – электронная версия).

Учитывая приведенное значение, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о полисемическом характере словесного элемента «Конвейер», поскольку установлено единственное зафиксированное в словарях значение.

Далее коллегии предстоит сопоставить установленное семантическое значение слова «Конвейер» с товарами 09 и услугами 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Так, товары 09 класса МКТУ *«интерфейсы для компьютеров; мобильные приложения; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые;*

программы операционные для компьютеров» представляют собой программное обеспечение для компьютера. Услуги 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; 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 веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка 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; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в

области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, представляют собой услуги корреспондирующие программному обеспечению как продукту, и представляют собой услуги создания программного обеспечения, сервисной поддержки.

Учитывая, что словесный элемент «Ковейер» представляет собой наименование вида машинного оборудования и вспомогательных устройств, то заявленное обозначение применительно к программному обеспечению и корреспондирующим им услугам воспринимается в качестве указания на назначение таких программных продуктов и услуг, а именно для обеспечения работы конвейера, запуска и остановки линии, скорости ее передвижения и так далее. Кроме того, заявленное обозначение ориентирует потребителя относительно свойств заявленного обозначения, а именно, содержательно программное обеспечение включает в себя блоки обработки команд, применимые именно для налаживания движения линии конвейера. Более того, коллегия проверила Интернет-ссылки (<http://perscom.ru/2012-01-20-09-26-05/8-konveer-komand/19-konveer-komand>; <https://habr.com/ru/post/182002/>, <https://zcadonline.com/>), приведенные в оспариваемом решении и установила, что соответствующие сведения по ним были размещены ранее даты приоритета заявленного обозначения. Информация, представленная на указанных сайтах, свидетельствует о применении слова «Конвейер» разными производителями в качестве наименования элемента процессора, которая предназначена для параллельной обработки команд, деления ее на этапы, записи результатов команд.

Учитывая изложенные выше доводы словесный элемент конвейер в отношении программного обеспечения является описательным, указывает на свойства и назначение товаров 09 класса МКТУ и корреспондирующих им услуг 42 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых исследовательских услуг 42 класса МКТУ *«проведение исследований по техническим проектам; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные»*, словесное обозначение «Конвейер» ориентирует потребителя относительно назначения таких услуг, так как для создания конвейерного механизма и применения его в том или ином производственном процессе очевидным образом требуются исследовательские работы, а также инженерные, технические вычисления для определения точности работы устройства при физических и химических условиях отдельного вида производства.

По мнению коллегии, словесный элемент «КОНВЕЙЕР», используемый при маркировке перечисленных выше товаров, а также при оказании услуг программирования и исследовательских услуг, позволяют без дополнительных рассуждений и домысливания воспринимать его как указание на назначение и свойства приборов и устройств, также услуг для целей создания, обеспечения бесперебойной работы и наладивания конвейерного оборудования.

Учитывая изложенное выше, обозначению «**Конвейер**» по заявке №2020726060 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении перечисленных выше товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

При этом, заявленное обозначение признано описательным в отношении всех товаров и услуг, перечисленные в перечне заявленного обозначения, а товары либо услуги, в отношении которых заявленное обозначение могло бы восприниматься в качестве фантазийного или ложного в перечне товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ обозначения по заявке №2020726060 отсутствуют.

Что касается доводов заявителя о регистрационной практике Роспатента в отношении предоставления правовой охраны товарным знакам «»,

» по свидетельствам №№ 391527, 502682, 501035, 715654, 616037, 766646, коллегия отмечает следующее. Приведенные в пример товарные знаки не являются вариантами заявленного обозначения либо обозначениями, состоящими из того же словесного элемента, следовательно, к ним не мог быть применен тот же самый подход, что и к заявленному обозначению. Следует отметить, что несоблюдение Роспатентом принципа эстоппель, на факт которого ссылается заявитель в своем возражении, имеет место тогда, когда в одинаковой правовой ситуации административным органом принимаются различные правовые решения. В данном случае обозначение по заявке №2020726060 состоит из отличных словесных элементов от словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №№ 391527, 502682, 501035, 715654, 616037, 766646. Следовательно, в данном случае имеет место не идентичная правовая ситуация.

В отношении доводов заявителя о регистрации слова «КОНВЕЙЕР» в отношении неоднородных услуг по товарным знакам №№386871, 512296, коллегия отмечает, что способность обозначения быть описательным, фантазийным или ложным оценивается в отношении конкретных товаров и услуг, при этом в отношении одних товаров слово может быть описательным, а в отношении других ложным. Оценка заявленного обозначения на предмет его способности характеризовать заявленные товары и услуги 09, 42 классов МКТУ изложены в настоящем заключении выше.

Что касается приведенных в пример судебных решений и Постановлений, коллегия отмечает, что выводы в указанных решениях касаются возможности восприятия обозначения в качестве описательного и указывающего на вид товара, в то время как в рассматриваемом деле, коллегией был проанализирован вопрос способности заявленного обозначения характеризовать свойства и назначение испрашиваемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.