

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

4 августа 2022 года

Дело № СИП-377/2022

Резолютивная часть решения объявлена 2 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 4 августа 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевой А.А.
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Ирбис» (423930, Республика Татарстан, р-он Бавлинский, г. Бавлы, ул. Промбаза, ОГРН 1071688001241) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.03.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 02.12.2021, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751241.

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Ирбис» – Курбатова И.А. (по доверенности от 01.03.2022);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-382/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ирбис» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.03.2022, принятого по результатам



рассмотрения возражения, поступившего 02.12.2021, на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения « МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ » по заявке № 2020751241.

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Заявитель полагает, что обозначение «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» может являться описательным только для узкого перечня товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), но в связке с охраняемым местоимением «МОЯ» оно обретает оригинальность.

Общество не согласно с выводом Роспатента о том, что обозначение « МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ » в целом не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК, поскольку данный вывод Роспатента носит умозрительный характер и не подтвержден документально.

Заявитель отмечает, что согласен на выведение словосочетания «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» из-под охраны, в связи с чем обозначение будет являться доступным для использования другими лицами в коммерческой деятельности и общественные интересы не будут затронуты.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов общества.

Административный орган считает обоснованным содержащийся в оспариваемом решении вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 9-го класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 42-го классов МКТУ противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указанные товары либо представляют собой товар «электронная подпись», либо являются программными или аппаратными средствами, с помощью которых осуществляется применение электронной подписи, а указанные услуги либо оказываются посредством применения цифровой подписи, либо оказываются с целью создания цифровой подписи.

Роспатент отмечает, что поскольку словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» являются доминирующими, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем довод заявителя о возможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с дискламацией словесных элементов «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» является необоснованным.

По мнению административного органа, не может быть признан обоснованным довод общества о том, что заявленное обозначение является в целом фантазийным вследствие сочетания словесных элементов «МОЯ» и «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ», так как словесный элемент «МОЯ» не влияет

на смысловое восприятие заявленного обозначения.

В отношении требования заявителя о регистрации обозначения в отношении товаров и услуг, которые напрямую связаны с электронной подписью как видом товара 9-го класса МКТУ, Роспатент отмечает, что данное обозначение также будет являться описательным для приведенных товаров 9-го класса МКТУ и услуг 42, 45-го классов МКТУ, а его государственная регистрация на имя одного лица будет противоречить общественным интересам.

В обоснование вывода о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, административный орган ссылается на то, что обеспечение свободного использования электронных (цифровых) подписей в рамках установленных действующим законодательством правил в качестве средств удостоверения электронных документов относится к охраняемым общественным интересам.

В судебном заседании, состоявшемся 02.08.2022, представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела, 17.07.2020 обществом в Роспатент была подана заявка № 2020751241 на регистрацию словесного обозначения « **МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ** » в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45-го классов МКТУ.

Роспатентом 27.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации названного обозначения для всех заявленных товаров и услуг, мотивированное несоответствием требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 02.12.2021 поступило возражение общества на решение от 27.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020751241.

Заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг до тех позиций, которые напрямую относятся к сфере информационных технологий, а соответственно, для которых словесные элементы «Моя цифровая подпись», по его мнению, не способны вызывать несоответствующее действительности указание на свойства товаров или услуг.

При рассмотрении данного возражения Роспатентом на основании пункта 45 Правил рассмотрения и разрешения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила № 644/261) были выявлены и учтены новые основания, препятствующие государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, а именно: несоответствие указанного обозначения подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 20.03.2022, принятым по результатам рассмотрения возражения общества от 02.02.2021, в государственной регистрации обозначения по заявке № 2020751241 было отказано в связи с несоответствием пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 9-го класса и части услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как указывает на вид, свойства или назначение этих товаров и услуг.

Роспатент отметив, что заявленное обозначение содержит словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ», которые имеют устойчивое значение и представляют собой название конкретного товара, а именно – электронной подписи, данные словесные элементы в силу своей фонетической длины, роли в синтаксической структуре обозначения по заявке № 2020751241 как словосочетания являются доминирующими в данном обозначении, в то время как словесный элемент «МОЯ» в силу своего меньшего размера и синтаксической значимости в составе заявленного обозначения является слабым элементом, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в связи с противоречием положениям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган, установив, что заявленное обозначение в отношении части товаров 9-го класса и услуг 35, 38, 39, 42, 45-го классов МКТУ является ложным и способно ввести в заблуждение относительно свойств и назначения, признал несоответствие заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Проанализировав обозначение по заявке на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК, Роспатент указал, что предоставление исключительного права на словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» противоречит общественным интересам, так как используется многими аккредитованными центрами и иными участками электронного документооборота на территории Российской Федерации в строгом соблюдении положений и принципов, закрепленных в перечисленных выше нормативно-правовых актах.

Общество, не согласившись с решением Роспатента от 20.03.2022, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого ненормативного правового акта недействительным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного

органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его

результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной

регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2020751241 на регистрацию заявленного обозначения (17.09.2020) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ 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 (далее – Правила № 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 данной статьи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ 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 ГК РФ указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта

1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил № 482 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. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение «МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» по заявке № 2020751241 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивалась в отношении товаров 9-го и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45-го классов МКТУ.

Роспатент, установив семантическое значение словесного элемента «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» (цифровая подпись является альтернативным названием электронной подписи, которая представляет собой программный продукт, записанный на носитель информации либо используемый виртуально, позволяющий воспроизвести аналог подписи для удостоверения документов), обоснованно исходил из того, что словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» представляют собой название конкретного товара, а именно – электронной подписи, что не оспаривается заявителем.

Роспатент также верно отметил, что словесный элемент «МОЯ» означает «принадлежащий мне, имеющий отношение ко мне», в связи с чем данный словесный элемент не изменяет смысловое значение словесных элементов «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ», а лишь ориентирует потребителя на принадлежность ему соответствующего товара (электронная подпись).

Вопреки доводам заявителя о придании элементом «МОЯ» фантазийного характера заявленному обозначению «МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ», коллегия судей отмечает, что элемент «МОЯ» не опровергает факта существования вида товара – электронно-цифровой подписи, а, следовательно, и описательных характеристик этих словесных элементов.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 9-го класса МКТУ «носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; подпись цифровая;

приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные».

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что данные товары либо представляют собой товар «электронная подпись», либо являются программными или аппаратными средствами, с помощью которых осуществляется применение электронной подписи. В связи с этим заявленное обозначение характеризует приведенные товары, а именно: указывает на их вид и свойства, а, следовательно, не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Правовая охрана заявленному обозначению также испрашивалась в отношении услуг 35-го класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки», услуг 36-го класса МКТУ «обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; операции по обмену виртуальных валют; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по электронному переводу виртуальных валют», обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов», услуг 39-го класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств», услуг 42-го класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; 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 вебсайты; предоставление программной платформы, готовой к использованию

облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что указанные услуги либо оказываются посредством применения цифровой подписи (например, услуга 36-го класса МКТУ «обслуживание банковское дистанционное», услуга 42-го класса МКТУ «услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции»), либо оказываются с целью создания цифровой подписи (в частности, услуги 42-го класса МКТУ «услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде»).

В связи с этим заявленное обозначение либо указывает на способ оказания приведенных услуг 35, 46, 39, 42-го классов МКТУ, либо на их назначение.

Исходя из изложенного, государственная регистрация заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 9-го класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 42-го классов МКТУ противоречила бы подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» в силу своей фонетической длины, роли в синтаксической структуре заявленного обозначения как словосочетания являются доминирующим в данном обозначении.

При этом словесный элемент «МОЯ» в силу своего меньшего размера и синтаксической значимости в составе заявленного обозначения является слабым элементом.

Принимая во внимание вышесказанное, поскольку словесные элементы «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» являются доминирующими, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом признания словесных элементов «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» неохранными, будет противоречить абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с изложенным довод заявителя о возможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с дискламацией словесных элементов «ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» подлежит отклонению.

Относительно соответствия государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подпункту 1 пункта 3

статьи 1483 ГК РФ коллегия судей установила следующее.

Как было отмечено ранее, заявленное обозначение воспринимается в качестве наименования товара 9-го класса МКТУ «электронная подпись».

Правовая охрана товарного знака испрашивалась для товаров 9-го класса МКТУ «блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; клиенты тонкие [компьютеры]; книги электронные; книжки записные электронные; коврики для «мыши»; компьютеры; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; микропроцессоры; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; клавиатуры компьютеров; карты памяти для видеоигровых устройств; ноты электронные, загружаемые; оборудование компьютерное; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые».

Роспатент отметил, что указанные товары не являются электронной цифровой подписью и не предназначены для удостоверения подлинности электронных документов. В связи с этим заявленное обозначение применительно к вышеуказанным товарам является ложным.

Кроме того, обозначение «МОЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ» заявлено на регистрацию в отношении услуг 35-го класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернетплощадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной целью; продвижение продаж для третьих лиц», услуг 38-го класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь с использованием

компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная», услуг 39-го класса МКТУ «логистика транспортная; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок», услуг 42-го класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; исследования в области телекоммуникационных технологий; консультации в области дизайна вебсайтов; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через интернет; предоставление поисковых средств для интернета; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / хостинг серверов; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий» и услуг 45-го класса МКТУ «аренда доменных имен в сети интернет; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; регистрация доменных имен [услуги юридические]».

Поскольку вышеприведенные услуги не связаны с осуществлением деятельности с применением электронных подписей, а также их созданием, в отношении данных услуг заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно их свойств и назначения.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод Роспатента о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 9-го класса МКТУ и услуг 35, 38, 39, 42, 45-го классов МКТУ противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, что не оспаривается заявителем.

Ссылка общества на ошибочность вывода Роспатента о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит отклонению в силу следующего.

Как было ранее отмечено, заявленное обозначение содержит в качестве доминирующего элемента название средства, предназначенного для удостоверения электронных документов, к которым также относятся различные правоустанавливающие документы, акты органов государственной власти.

Так, на основании положений статей 17.4, 17.6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи) электронные (цифровые) подписи используются в государственных информационных системах, в правоотношениях государственных органов и органов местного самоуправления.

Использование электронных (цифровых) подписей прямо предусмотрено, в частности, при осуществлении документооборота, связанного с государственной регистрацией недвижимого имущества, оказанием государственных и муниципальных услуг, осуществлением государственных закупок федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом государством согласно статье 16.1 Закона об электронной подписи осуществляется контроль в сфере электронной подписи, который заключается в обеспечении соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами, доверенными третьими сторонами обязательных требований, установленных данным законом и иными нормативными правовыми актами.

В связи с вышеизложенным обеспечение свободного использования электронных (цифровых) подписей в рамках установленных действующим законодательством правил в качестве средств удостоверения электронных документов относится к охраняемым общественным интересам.

Принимая во внимание изложенное, предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, воспроизводящее указанное средство верификации электронных документов, противоречит общественным интересам.

Таким образом, коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что государственная регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что заявитель просил сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировав данное обозначение лишь в отношении товаров 9-го класса МКТУ «обеспечение программное, а именно предназначенное для работы цифровой подписи; подпись цифровая; программы для компьютеров, предназначенные для работы с цифровой подписью; программы для мобильных телефонов, предназначенные для работы с цифровой подписью», услуг 42-го класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения, а именно предназначенного для работы с цифровой подписью; консультации по вопросам программного обеспечения, а именно предназначенного для работы с цифровой

подписью; модернизация программного обеспечения, а именно предназначенного для работы с цифровой подписью; обеспечение программное как услуга, а именно связанное с работой с цифровой подписью», услуги 45-го класса МКТУ «услуги юридические, а именно связанные с помощью в получении цифровой подписи».

Однако отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был обусловлен его несоответствием не только подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, но и подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В этой связи Роспатент в оспариваемом решении пришел к правильному выводу о том, что предоставление правовой охраны обозначению «МОЯЦИФРОВАЯПОДПИСЬ» по заявке № 2020751241 даже с учетом сокращения перечня заявленных товаров и услуг противоречит подпункту 3 пункта 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом вышесказанного решение Роспатента от 20.03.2022 соответствует нормам действующего законодательства.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью «Ирбис» (ОГРН 1071688001241) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья
Судья
Судья

А.А. Снегур
В.В. Голофаев
И.В. Лапшина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 26.01.2022 5:30:52
Кому выдана Снегур Александр Анатольевич

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 25.01.2022 9:03:07
Кому выдана Лапшина Инесса Викторовна

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 03.02.2022 6:21:09
Кому выдана Голофаев Виталий Викторович