

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕС ЛАБ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787604, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ**» по заявке №2023787604 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 15.09.2023 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787604 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что заявленное обозначение «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» («Цифровой» – двоичная информация, выводимая из компьютера или терминала; «Автомобиль» – транспортная безрельсовая машина, главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым) / см. Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013., [https://technical\\_translator\\_dictionary.academic.ru/268992/цифровой](https://technical_translator_dictionary.academic.ru/268992/цифровой); Современная энциклопедия. 2000) в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид, свойство, назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем из перечня заявленных товаров и услуг был исключен ряд позиций, которые включают словесный элемент «цифровой»,
- большая часть современной жизни человека постепенно входит в цифровую среду, а понятие «ЦИФРОВОЙ» может применяться абсолютно к любой деятельности человека,
- в перечне заявленных товаров и услуг, отсутствуют какие-либо товары или услуги, указывающие на тот факт, что заявитель вводит в гражданский оборот такие товары как «автомобиль»,
- понятие «ЦИФРОВОЙ» приобрело распространенную практику для придания обозначениям фантазийного и не является указанием на какой-либо вид деятельности,
- обозначение «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» является словосочетанием, которое необходимо рассматривать неразрывно, без деления на части,

- словосочетание «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» не является устойчивым выражением и в силу своего семантического значения не может однозначно указывать на вид, свойства и назначения товаров и/или услуг,

- словосочетание «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» ассоциируется именно с заявителем и оказываемым им услугами,

- заявитель приводит более десяти примеров зарегистрированных товарных знаков со словом «цифровой»,

- в обозначении «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» нет каких-либо словесных элементов, которые указывали бы назначение для кого-то или чего-то,

- заявитель имеет свидетельство №RU2023662307 от 07.06.2023г. о регистрации программы для ЭВМ «Система управления цифровыми автомобилями», которая была введена в эксплуатацию 15.12.2022,

- каждый из заявленных классов содержит в себе функционал сервиса «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ»,

- программа «Система управления цифровыми автомобилями» на настоящий момент уже реализована с декабря 2022 года, которая позволяет пользователям видеть онлайн все функции автомобиля, анализировать его работу, давать ему команды и пользоваться сервисами по его обслуживанию и эксплуатации, о чем неоднократно упоминалась в СМИ.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке №2023787604 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в заявке с учетом внесенных в нее изменений, а именно:

09 - интерфейсы для компьютеров; интерфейсы для мобильных приложений; интерфейсы звуковые; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное для мобильных приложений, записанное; обеспечение программное для мобильных приложений, загружаемое; программы для компьютеров, записанные; программы для мобильных приложений, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы-заставки для мобильных приложений, записанные или

загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT],

35 - организация подписки на услуги электронного сбора платы за пользование мобильным приложением для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты и мобильные приложения предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; презентация товаров и услуг на всех медиасредствах с целью розничной продажи и доведения услуг до потребителя; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; продвижение товаров через лидеров мнений, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; распространение рекламных материалов, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в сети Интернет; реклама с оплатой за клик; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров и услуг, в том числе через веб-сайты и мобильные приложения; услуги коммерческого посредничества; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса,

38 - обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера и мобильного электронного устройства; передача телеграмм; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи

сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; рассылка электронных писем; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных,

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования научные; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; 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 телекоммуникационных сетей; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [PaaS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; служба поддержки в области информационных технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов и мобильных приложений для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров и мобильных приложений; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ и мобильных приложений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги программной инженерии для обработки данных; хранение данных в электронном виде.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2023662307,
2. Приказ о создании,
3. Служебная записка,
4. Акт приема-передачи,
5. Приказ о вводе в эксплуатацию.

На заседании, состоявшемся 22.10.2024, коллегией к протоколу были приобщены дополнительные материалы, в частности, ссылки на статьи из сети Интернет:

- статья «Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию» датируется 26.02.2021 и размещена на Интернет-сайте [www.cnews.ru](http://www.cnews.ru) [1],
- статья «CES 2006: автомобиль + компьютер + деньги = цифровой автомобиль» датируется 06.03.2006 и размещена на сайте [www.ferra.ru](http://www.ferra.ru) [2],
- статья «Цифровой автомобиль - будущее автопрома» датируется 27.01.2023 и размещена на сайте [www.stirmashinyinfo.ru](http://www.stirmashinyinfo.ru) [3],
- статья «Цифровой автомобиль: что это?» датируется 17.05.2023 и размещена на сайте [www.dzen.ru](http://www.dzen.ru), размещена самим заявителем [4],
- статья «Интеллектуальное превосходство: чем «Цифровое» авто круче «Аналогового»» датируется 08.09.2021 и размещена на сайте [www.zr.ru](http://www.zr.ru) [5].

Заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 27.11.2024, были представлены дополнения к возражению, суть которых сводится к следующему:

- скудное количество сведений из сети Интернет не дает очевидного понимания относительно того, что данное обозначение вошло во всеобщее потребление,
- не представлены данные относительно того какое количество человек прочитали данные статьи,

- каждая статья содержит совершенно разное наполнение и потому не может приводить к всеобщему и принятому пониманию относительно того, что является цифровым автомобилем, каждый понимает это по-разному,

- некоторые статьи указывают на функциональность автомобилей, в которых встроены различные цифровые системы, тогда как заявленное обозначение подано в отношении товаров, связанных с мобильным приложением, которое содержит в себе полезные функции для автомобилистов, но не заменяет все цифровые сервисы, которые указаны в статьях, представленных коллегией.

Остальные доводы заявителя повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

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

С учетом даты (15.09.2023) подачи заявки №2023787604 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 «**ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023787604 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для определения является ли словесный элемент «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» описательным, способен ли характеризовать заявленные товары и услуги коллегия обратилась к справочным источникам, в том числе, представленным с материалами возражения.

Заявленное обозначение «**ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ**» является словосочетанием, образованным из двух словесных элементов «ЦИФРОВОЙ», «АВТОМОБИЛЬ».

Словесные элементы «ЦИФРОВОЙ», «АВТОМОБИЛЬ» имеют следующее семантическое значение: «Цифровой» – двоичная информация, выводимая из

компьютера или терминала, «Автомобиль» – транспортная безрельсовая машина, главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым) / см. Справочник технического переводчика. – Интент. 2009 - 2013., [https://technical\\_translator\\_dictionary.academic.ru/268992/цифровой](https://technical_translator_dictionary.academic.ru/268992/цифровой); Современная энциклопедия. 2000).

Коллегия не может согласиться с мнением заявителя, что словосочетание «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» создает впечатление фантазийного обозначения.

Как справедливо отмечает заявитель большинство сфер жизнедеятельности современного человека постепенно входит в цифровую среду, а понятие «ЦИФРОВОЙ» приобрело распространенную практику.

В этой связи не исключением является и автомобильная сфера.

Коллегия отмечает, что в настоящее время наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, представляющие информацию в режиме реального времени, а также позволяющие оценивать имеющуюся актуальную информацию в духе современного времени.

Для определения является ли обозначение «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» описательными коллегия также обратилась к источникам сети Интернет.

Представленные на заседании коллегии дополнительные источники из сети Интернет, а именно:

- статья «Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию» датируется 26.02.2021, [www.cnews.ru](http://www.cnews.ru) [1],

- статья «CES 2006: автомобиль + компьютер + деньги = цифровой автомобиль» датируется 06.03.2006, [www.ferra.ru](http://www.ferra.ru) [2],

- статья «Цифровой автомобиль - будущее автопрома» датируется 27.01.2023, [www.stirmashinyinfo.ru](http://www.stirmashinyinfo.ru) [3],

- статья «Цифровой автомобиль: что это?» датируется 17.05.2023, [www.dzen.ru](http://www.dzen.ru) [4],

- статья «Интеллектуальное превосходство: чем «Цифровое» авто круче «Аналогового»» датируется 08.09.2021, [www.zr.ru](http://www.zr.ru) [5], демонстрируют, в частности, что словосочетание «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» содержится в ряде статей, самое раннее упоминание из которых датировано 2006г. [2].

Отмечается, что современные технологии активно внедряются в автомобильный сектор, а современный автомобиль превратился не просто в средство передвижения, а в настоящее цифровое устройство на колесах.

В частности, произошла интеграция компьютера в автомобиль, то есть современные автомобили выпускаются с программным управлением, одним из нововведений является возможность подключения мобильных устройств к автомобильной системе. Современные автомобили все больше становятся цифровыми, оснащаясь все новыми технологиями, что делает езду безопасной, удобной и комфортной.

Таким образом, можно установить, что словосочетания «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» ассоциируется не только с совокупностью различных современных функций, средств и технологий, применяемых в автомобиле для удобства и безопасности вождения, как –то голосовое управление, систему предупреждения о столкновении, распознавания знаков, контроль внимания водителя и т.д., но непосредственным образом ассоциируется со связанными с их использованием вспомогательными цифровыми устройствами, включая в том числе, различные мобильные приложения и т.д., которые могут быть адаптированы в компьютер и другие устройства цифрового автомобиля для совместного использования как и при движении автомобиля, так и при отсутствии движения.

Кроме того, в интернет – статье (<https://digital-report.ru/cifrovoj-avomobil-intellektualnoe-prevoshodstvo-na-doroga.h/>), приводимой заявителем в возражении, в частности, отмечено, что «Цифровой автомобиль - транспортное средство, которое полностью интегрировано в цифровую среду за счет установленного телематического модуля и мобильного приложения. Все его функции, информация об эксплуатации, маршруты, местоположение, скорость движения, анализ маневров и стиля вождения, дистанционное управление, датчик ДТП и контроль скорости, данные об уровне

топлива, отчет о работе двигателя и заряде АКБ, все это находится в мобильном приложении. В приложении для «Цифрового автомобиля» создана максимально полезная среда сервисов по обслуживанию и эксплуатации: оплаты штрафов, помощь на дороге, заказ топлива, онлайн АЗС и т.д.».

Кроме того, в возражении заявителем упоминается разработанная им программа для ЭВМ «Система управления цифровым автомобилем» (Приложение 1), с помощью которой пользователи могут видеть онлайн все функции автомобиля, анализировать его работу, давать ему команды и пользоваться сервисами по его обслуживанию и эксплуатации. Таким образом, заявитель подтверждает, что программа, разработанная им, предназначена для цифрового автомобиля.

В этой связи восприятие рядовым потребителем обозначения «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» в вышеприведенном смысловом контексте является наиболее вероятным, тем самым возникающие определенные смысловые ассоциации, связанные с восприятием указанного обозначения, не потребуют дополнительных рассуждений и домысливания.

Таким образом, заявленное обозначение не воспринимается исключительно как фантазийное обозначение с учетом той категории товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака (товары и услуги, связанные с программным обеспечением, разработкой, установкой, обслуживанием и т.д.), а также с учетом сферы деятельности заявителя, связанной с производством программного обеспечения, включая, мобильные приложения.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает свойство и назначение заявленных товаров и услуг.

Коллегия отмечает, что анализ испрашиваемых товаров и услуг показал отсутствие в перечне такой позиции как «автомобили», относящейся к товарам 12 класса МКТУ. Таким образом, прямого указания на вид товара («автомобиль») в заявленном обозначении коллегией не прослеживается. В то же время коллегия

усматривает указание обозначения «ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ» на назначение (для автомобилей) и свойства (относящиеся к цифровым) в отношении заявленных товаров и услуг.

Представленные заявителем сведения о деятельности заявителя (Приложение 1-4) не могут считаться достаточными для признания заявленным обозначением различительной способности. В материалы дела не представлены подтверждающие документы, включая исследования мнений потребителей, о том, что они узнают в заявленном обозначении средство индивидуализации заявителя и не воспринимают его в качестве характеризующего товары/услуги.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций со словами «цифровой», «автомобиль» в отношении однородных заявленным товарам и услугам, которые, с точки зрения заявителя, могут свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельным независимым порядком, а приведенные регистрации товарных знаков не всегда принимаются при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения «**ЦИФРОВОЙ АВТОМОБИЛЬ**» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2024.**