

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.05.2019 возражение, поданное компанией Responsible Gold Operations Ltd., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370671.

Международная регистрация №1370671 знака «**G-COIN**» с конвенционным приоритетом от 10.03.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 08.09.2017 на имя заявителя (Responsible Gold Operations Ltd. 109 North Post Oak Lane, Suite 435 Houston TX 77024 (US)) в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.01.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1370671 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,

мотивированное несоответствием международной регистрации №1370671 требованиям пунктов 1 и 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «G-COIN» по международной регистрации №1370671 состоит из неохраняемых элементов, не обладающих различительной способностью: буква не имеет характерного графического исполнения, а слово носит описательный характер, используется в области деятельности заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, приведя следующие аргументы:

- заявленное обозначение не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку представляет не набор отдельных элементов, а единое словесное обозначение, написанное через дефис по аналогии с целым рядом слов английского языка, в частности: grown-up (взрослый), well-being (благополучие), warm-up (прогрев), looking-glass (зеркало), x-ray (рентгеновские лучи), well-off (зажиточный с достатком), high-speed (высокоскоростной) и т.д., а также с рядом слов из русского языка;

- несмотря на то, что составные слова с дефисным написанием вышеуказанных примеров образованы соединением нескольких корней/морфем/слов, в итоге каждое из них является самостоятельной лексической единицей с конкретным присущим именно ему смысловым значением, что понятно потребителю и воспринимается им в качестве самостоятельной лексической единицы;

- заявленное обозначение не имеет смыслового значения, поэтому должно рассматриваться в качестве фантазийного, не подпадающего ни под одну из категорий обозначений, лишенных различительной способности;

- экспертизой, например, был признан охраняемым товарный знак «L-SOFA» для диванов, который аналогичен заявленному обозначению;

- заявленное обозначение используется заявителем для обозначения криптовалюты, которая уже присутствует на рынке и доступна для приобретения, имеет международный код ценной бумаги: ISIN CH0423233250;

- охраноспособность обозначения «G-COIN» подтверждает и тот факт, что международная регистрация №1370671 уже получила охрану в 27 странах мира, включая Великобританию, Норвегию, Австралию, Норвегию, Сингапур, Индию, Новую Зеландию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и т.д.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1370671 на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.03.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1370671 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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 требованиями пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны 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.

Знак «**G-COIN**» по международной регистрации №1370671 с конвенционным приоритетом от 10.03.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «providing an on-line exchange for trading in virtual currency and electronic money; brokerage services in the nature of virtual currency and electronic money trading; electronic funds transfer services; financial services, namely, providing a virtual currency for use by and transfer among members of an on-line community via a global computer network; currency trading services; currency transfer services; virtual currency exchange transaction services for transferable electronic cash equivalent units having specified cash value; provision of prepaid tokens, namely, processing electronic payments made through prepaid purchase tokens; money transfer services; currency dealing services; brokerage of currency; electronic cash transactions; issuance of virtual currency tokens; virtual money exchange services; commodity trading services» / «обеспечение обмена виртуальной валюты и электронных денег в области онлайн торговли; брокерские услуги в торговле виртуальной валютой и электронных денег; услуги электронного перевода денежных средств; финансовые услуги, а именно, предоставление виртуальной валюты для использования и передачи среди членов онлайн-сообщества через глобальную компьютерную сеть; услуги по торговле валютой; услуги по переводу валюты; виртуальные операционные услуги обмена валюты для передаваемых электронных единиц денежного эквивалента, определявших денежную стоимость; предоставление заранее оплаченной виртуальной валюты, а именно, обработка электронных платежей через заранее оплаченные виртуальной валютой покупки; услуги по переводу денег; услуги по валютной сделкам; брокерская деятельность по

валюте; электронные операции с наличными деньгами; выпуск виртуальной валюты; виртуальные услуги по обмену валюты; трейдинговая торговля».

Анализ заявленного обозначения «**G-COIN**» показал, что оно в целом не содержится в словарно-справочных источниках каких-либо распространенных языков, в письменности которых используется латинский алфавит, вследствие чего довод заявителя о восприятии этого обозначения в целом как самостоятельной лексической единицы, подобной слову «**X-RAY**» (рентгеновские лучи) в английском языке, необоснован.

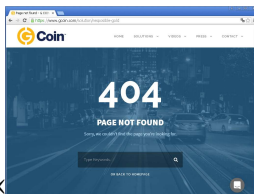
Вместе с тем заявленное обозначению включают в свой состав два элемента, соединенные дефисом: букву «**G**» и слово «**COIN**», при этом буква «**G**» не имеет характерного графического исполнения, а слово «**COIN**» является лексической единицей английского языка, означающей в переводе на русский слово «монета» (см. <https://www.lingvolive.com/ru>; <http://www.translate.ru>), обозначает денежный знак, предназначенный для осуществления платежей, вследствие чего не обладает различительной способностью, является описательным для услуг, связанных с финансовыми операциями, указывает на их свойства и назначение.

Следует отметить, что, несмотря на наличие дефиса в рассматриваемом знаке «**G-COIN**», он не воспринимается как комбинация взаимосвязанных элементов, вследствие чего буква «**G**» и слово «**COIN**» воспринимаются по отдельности.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что заявленное обозначение «**G-COIN**» предназначено для индивидуализации криптовалюты и в этой связи отмечает, что каких-либо сведений о том, что это обозначение приобрело различительную способность как средство индивидуализации услуг заявителя, материалы возражения не содержат.

При обращении к сайту www.gcoin.com взаимосвязь между заявителем и владельцем этого сайта (Emergent Technology Holding) коллегией не установлена. На сайте также отсутствует информации, свидетельствующая о наличии различительной способности обозначения «**G-COIN**» на территории Российской Федерации. Более

того страницы с таким адресом www.gcoin.com/solution/responsible-gold, указанной



заявителем, не существует: «».

Что касается довода о наличии на рынке криптовалюты «G-COIN», доступной для приобретения (<https://pubg.gamepedia.com/G-Coin>), то коллегия обращает внимание заявителя на тот факт, что Центральным банком Российской Федерации допуск криптовалют для обращения и использования на территории России, а также любые финансовые действия, связанные с виртуальными валютами, запрещены (см. информацию пресс-службы Банка России «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)», размещенную 04.09.2017 на его официальном сайте по адресу: <https://www.cbr.ru>).

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что знак «G-COIN» по международной регистрации №1370671 был зарегистрирован в ряде стран, однако это обстоятельство не приводит к автоматическому предоставлению правовой охраны этому обозначению в Российской Федерации. Также не имеет значения для настоящего дела приведенный заявителем пример регистрации товарного знака со словесным элементом «L-SOFA» для товаров 20 класса МКТУ, поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное и учитывая отсутствие материалов, подтверждающих приобретение знаком по международной регистрации №1370671 различительной способности на территории Российской Федерации, вывод экспертизы о несоответствии обозначения «G-COIN» требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, признается обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2019.