

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 08.10.2018. Данное возражение подано компанией «ХОЙЯ КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1334948, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**HemoStat WideCup**» с конвенционным приоритетом от 26.10.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.11.2016 за №1334948 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя «HOYA CORPORATION», Япония (далее – заявитель). В МБ ВОИС 15.01.2018 было зарегистрировано сокращение перечня товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны указанному знаку, до следующих товаров: «devices for stopping the bleeding, namely, forceps».

Роспатентом 22.06.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334948 в отношении товаров 10 класса МКТУ, подтверждающее предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной

регистрации №1334948 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «WideCup» в слитном написании представляет собой фантазийное слово, лишенное семантики, поскольку оно отсутствует в толковых и переводных словарях в таком написании. В этом аспекте различительная способность данного элемента в качестве товарного знака не вызывает ни малейших сомнений, поскольку любые фантазийные и изобретенные слова по определению обладают различительной способностью и могут выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Отсутствие пробела в написании слова является достаточным основанием для того, чтобы рассматривать слово как единое целое и не делить его на составляющие.

- однако, даже если рассматривать словесный элемент «WideCup» как состоящий из двух семантически значимых слов «Wide» и «Cup», заявитель не видит причин для признания его не обладающим различительной способностью, поскольку каждое из приведенных слов имеет несколько вариантов перевода и допускает разные трактовки его значения и домысливание;

- оба слова относятся к широкоупотребительным полисемантическим лексическим единицам, в связи с изложенным, они не способны каким бы то ни было образом характеризовать товары 10 класса МКТУ, а также быть признанными не обладающими различительной способностью. Напротив, для конкретных испрашиваемых товаров 10 класса обозначение «WideCup» является оригинальным, запоминающимся и позволяющим легко идентифицировать такую продукцию как относящуюся к определенному производителю;

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «HemoStat».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334948 в отношении товаров 10 класса МКТУ

«devices for stopping the bleeding, namely, forceps» с включением словесного элемента "WideCup" в качестве охраняемого элемента знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Словарная статья из "Macmillan Dictionary" по слову «Cup»;
2. Распечатка страниц сайта <https://www.pnewswire.com>;
3. Распечатки страниц сайтов компаний PENTAX Medical и HOYA CORPORATION.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.10.2016) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Знак по международной регистрации №1334948 «HemoStat WideCup» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «H» и «S» в слове «HemoStat», а также буквы «W» и «C» в слове «WideCup» - заглавные, остальные буквы - строчные. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «devices for stopping the bleeding, namely, forceps» («инструменты для остановки кровотечения, а именно, зажимы»), указанных в перечне международной регистрации.

Для того, чтобы понять соответствует ли знак по международной регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику его словесных элементов и те виды товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал, что словесный элемент «Hemostat» переводится с английского языка как «кровоостанавливающий зажим», в связи с чем указанный словесный элемент указывает на вид товаров 10 класса МКТУ «devices for stopping the bleeding, namely, forceps» («инструменты для остановки кровотечения, а именно, зажимы»), то есть подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым элементом знака, что заявителем не оспаривается.

В отношении охраноспособности словесного элемента «WideCup» было установлено следующее.

Обращение к словарям основных европейских языков показало, что слово «WideCup» является фантазийным, в связи с чем отсутствуют основания для отнесения его к категории обозначений, характеризующих товары. Следует согласиться с экспертизой в том, что в словесном элементе «WideCup» буква «C» выполнена заглавной, в связи с чем данное слово визуально разделяется на словесные элементы «Wide» и «Cup», являющиеся значимыми словами в английском языке. Так, слово «wide» имеет следующие значения: широкий, обширный, размахистый, большой, значительный, огромный, просторный и т.д., а слово «cup» имеет следующие переводы: чашка, чаша, кубок, кружка, бокал,

ванночка, чашка бюстгальтера и т.д. (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)). В случае восприятия словесного элемента «WideCup» как состоящего из двух слов «wide» и «cup», вариантами перевода на русский язык данного словосочетания могут быть «широкая чашка», «обширная чаша», «емкая ванночка», «просторный кубок» и т.д. Вариативность перевода указанного словосочетания свидетельствует о способности словесного элемента «WideCup» вызывать различные ассоциации, домысливания, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений. Более того, ни один из представленных вариантов перевода не способен характеризовать товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334948, что усиливает вывод о его фантазийности.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что зажим для остановки кровотечения представляет собой приспособление для зажимания источника кровотечения посредством двух створок, расположенных на конце трубчатого элемента и управляемых рукояткой, сделанной по типу поршня. Согласно сайту (<https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/92/161/Press-Releases>), на котором содержится описание продукции заявителя, кровоостанавливающий зажим выглядит следующим образом:



Таким образом, в данном приспособлении нет составной части, которая бы именовалась словами «Wide» и «Cup», какой бы вариант его перевода ни был выбран.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сам по себе словесный элемент «WideCup» является фантазийным, однако, даже в случае

восприятия его как состоящих из словесных элементов «wide» и «cup» он не способен характеризовать товары 10 класса МКТУ «devices for stopping the bleeding, namely, forceps» («инструменты для остановки кровотечения, а именно, зажимы»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1334948, то есть указанный словесный элемент соответствует требованиям установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное свидетельствует о возможности включения словесного элемента «WideCup» в состав знака в качестве его охраняемого элемента.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие сведений о том, что иные производители аналогичной продукции используют обозначение «WideCup» для характеристики своих товаров. Вместе с тем, заявителем напротив была представлена информация об использовании им обозначения «HemoStat WideCup» при маркировке товаров «инструменты для остановки кровотечения, а именно, зажимы». Так, указанный товар был впервые представлен на Конгрессе JDDW 2016 (Japan Digestive Disease Week 2016) в г. Кобе, Япония, 3-6 ноября 2016 года и представляет собой новый кровоостанавливающий зажим для биполярной термокоагуляции, который служит для достижения легкого контроля кровотечения во время процедур эндоскопической терапии. Гибкие эндоскопы используются при минимально инвазивных процедурах лечения в сочетании с терапевтическими устройствами. Такие процедуры становятся все более востребованными во всем мире, благодаря их значительной клинической и финансовой эффективности, что способствует скорейшему выздоровлению пациента, уменьшению процедурных сложностей и издержек. Сведения об указанном товаре широко представлены в сети Интернет.

В отношении проверки знака по международной регистрации на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Словесный элемент «Hemostat», являясь описательным элементом знака для товаров 10 класса МКТУ «devices for stopping the bleeding, namely, forceps», не может также являться одновременно ложным для вышеприведенных товаров.

Что касается словесного элемента «WideCup», то, как было указано выше, он

является фантазийным для 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации.

Таким образом, знак по международной регистрации соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2018, отменить решение Роспатента от 22.06.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1334948 в отношении товаров 10 класса МКТУ «devices for stopping the bleeding, namely, forceps» с указанием словесного элемента «HemoStat» в качестве неохраняемого элемента знака.**