


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 01.11.2023 возражение индивидуального предпринимателя Михайловой Ирины Александровны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706612, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения « ГРАФЕН» в качестве товарного знака по заявке №2023706612 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.02.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 07.10.2023 о государственной регистрации товарного знака принято для уточненного перечня товаров 09 и всех услуг 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ГРАФЕН» в качестве неохраняемого элемента для товаров 09 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГРАФЕН» (Графен - Двумерная форма углерода, состоящая из монослоя его атомов, образующих гексагональную решётку. Графен можно представить как одну

атомарную плоскость графита, отделенную от объемного кристалла. На текущий момент изучаются разные сферы применения графена: альтернативная электроника; химическая промышленность; конструкционные материалы; проводники; медицина; автомобилестроение и другие. См. Энциклопедический словарь нанотехнологий. — Роснано. 2010, <https://dic.academic.ru/>, <https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/raschjoty/grafen/>, <https://amperof.ru/bezopasnost/grafen-material.html>) относится к неохраняемым элементам обозначения, поскольку не обладает различительной способностью, так как характеризует заявленные товары, а именно указывает на их свойства для ограниченного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ. В совокупности с товарами, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, словесный элемент «ГРАФЕН» может быть воспринят потребителем как описательный, указывающий на то, что товары изготовлены с применением графена.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение «ГРАФЕН» является фантазийным по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ;
- заявитель сообщает, что более не претендует на товары 9 класса МКТУ «инструменты математические» и просит исключить их из перечня заявки;
- слово «графен» имеет следующее толкование: 1. Согласно Википедии (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Графен>), Графён (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Атомы углерода находятся в sp^2 -гибридизации и соединены посредством σ - и π -связей в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Его можно представить как одну плоскость слоистого графита, отделённую от объёмного кристалла. По оценкам графен обладает большой механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью. Высокая подвижность

носителей заряда, которая оказывается максимальной среди всех известных материалов (при той же толщине), делает его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую основу нанoeлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах. Один из существующих в настоящее время способов получения графена в условиях научных лабораторий основан на механическом отщеплении или отшелушивании слоёв графита от высокоориентированного пиролитического графита. Другие известные способы — метод термического разложения подложки карбида кремния и химическое осаждение из газовой фазы — гораздо ближе к промышленному производству. С 2010 года доступны листы графена метрового размера, выращенные с помощью последнего метода. Из-за особенностей энергетического спектра носителей графен проявляет специфические, в отличие от других двумерных систем, электрофизические свойства. Графен был первым полученным элементарным двумерным кристаллом, но впоследствии были получены другие материалы — силицен, фосфорен, германен. Применение графена находится на начальной стадии научно-исследовательских разработок и исследований. В перспективе графеновая электроника рассматривается как основное применение графена. Отсутствие запрещённой зоны позволяет рассматривать графен как идеальный материал для детектирования инфракрасного света и терагерцового излучения (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Применение_графена). 2. Согласно Справочнику технического переводчика (см. https://technical_translator_dictionary.academic.ru/45493/графен), Графен — это кристалл, состоящий из одиночного слоя атомов углерода, соединенных в двумерную гексагональную решетку. В настоящее время рассматривается как один из потенциальных заменителей кремния и меди в нанoeлектронике. Таким образом, можно сделать вывод, что графен — это определенный вид материала, который имеет свои физические и химические свойства. Графен — чрезвычайно прочный и самый тонкий (толщина его всего один атом) материал из когда-либо обнаруженных. Так, например, если взять обычный грифель карандаша, то он состоит из нескольких миллионов слоев графена, и, по сути, графит в карандаше —

это уложенные друг на друга слои графена. Поэтому каждый из нас хотя бы раз в жизни держал графен в руках;

- семантика слова «графен» не позволяет сделать вывод о том, что обозначение напрямую характеризуют испрашиваемые товары 09 класса МКТУ, относящиеся к программным продуктам. Если рассматривать уточненный заявителем перечень товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то можно увидеть, что все они относятся к программным продуктам, программным интерфейсам и приложениям, являющимся нематериальными объектами. Все товары заявленного перечня обобщенно можно отнести к категории «компьютерная программа». Согласно Википедии (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_программа), Компьютерная программа — это 1) комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции управления (стандарт ISO/IEC/IEEE 24765:2010); 2) синтаксическая единица, которая соответствует правилам определённого языка программирования, состоящая из определений и операторов или инструкций, необходимых для определённой функции, задачи или решения проблемы (стандарт ISO/IEC 2382-1:1993);

- первое определение соответствует понятию «исполняемая программа», второе относится к понятию «исходный текст». Другие определения из нормативных документов: данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки данных в целях реализации определённого алгоритма (ГОСТ 19781-90); представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определённого результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Гражданский кодекс Российской Федерации);



- компьютерная программа в целом и заявленные заявителем товары, в частности, – это нематериальная продукция, представляющая собой некий текст и/или данные, которые нужны для технической работы с информацией и ее отображения, и которые хранятся на устройствах длительной памяти компьютера. Для создания таких товаров как «интерфейсы для компьютеров; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; продукты программные», конечно, требуются материальные инструменты, такие как компьютер. Такой компьютер даже может быть создан с применением графена. Однако никакие свойства или качества таких товаров (программного обеспечения как продукта) никоим образом не зависят от того, использовался ли в материальных инструментах, при помощи которых они созданы, графен. Конечному потребителю совершенно без разницы, из чего состоит компьютер, на котором создавалось программное обеспечение или его интерфейс;

- заявленное обозначение в целом и слово «графен», в частности, напрямую не указывают на качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Они также не характеризуют товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- даже если предположить, что заявленное обозначение каким-то образом косвенно указывает на качество, свойства, ценность товара либо характеризуют сырье, из которого он создан, то необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Логическую цепочку,

которая могла бы привести от слова «графен», применяемого в отношении заявленных товаров, к выводу о том, что оно является описательным, можно было бы построить таким образом: «Графен – это физический материал, который может быть использован при создании компьютеров. Компьютеры используются при создании компьютерного программного обеспечения. Возможно, имеется в виду, что при создании этих программ использовался компьютер, в состав которого входит графен». В этой и иных подобных цепочках содержится многоэтапное домысливание, которое не препятствует признанию заявленного обозначения охраноспособным и не делает его описательным. Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не является описательным для заявленных товаров 09 класса МКТУ и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- реестр зарегистрированных товарных знаков содержит большое количество товарных знаков, включающих словесный элемент, который по аналогии с логикой экспертизы может напрямую характеризовать заявленные товары 09 класса МКТУ,

например,  **ГРАФИТ** **ГРАФИТ** по свидетельствам №№655665 и 655666, **Алмаз** по свидетельству №442408 и  **ALMAZ** по свидетельству №725527, которым предоставлена правовая охрана почти для товаров 09 класса МКТУ, включая различные устройства, компьютеры и программные продукты;

- во всех перечисленных товарных знаках, зарегистрированных для аналогичных товаров в разные годы, словесный элемент не дискламирован. Материалы графит, алмаз и графен - родственные, однако, между их свойствами имеются различия. Вместе с тем, все это материал. При этом отмечено, что хотя каждое дело рассматривается отдельно от других дел, однако нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково. Принцип единообразия правоприменительной практики должен быть обеспечен и Роспатентом при рассмотрении дел, относящихся к его компетенции. Исходя из принципа правовой определенности,

обязательного как для судов, так и для всех государственных органов, уполномоченных определять правовой статус имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и в Роспатенте.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке № 2023706612 без указания словесного элемента «ГРАФЕН» в качестве неохраняемого в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (01.02.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника черного цвета, внутри которого расположено стилизованное изображение шестилучевой звезды и слово «ГРАФЕН», выполненные в белом цвете.

Государственная регистрация товарного знака испрашивалась для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о регистрации товарного знака оспаривается в части исключения из правовой охраны слова «ГРАФЕН» в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГРАФЕН» - это двумерный кристалл, состоящий из атомов углерода, образующих гексагональную кристаллическую решётку. Графен можно рассматривать как слой графита толщиной в один атом. Термин «графен» употребляют также для описания очень тонких слоёв графита, состоящего из нескольких атомных слоёв, когда хотят подчеркнуть, что свойства такого материала существенно отличаются от свойств графита (свойства двухслойного графена отличаются как от свойств однослойного графена, так и от свойств графита), см., например, <https://bigenc.ru/c/grafen-352d1a?ysclid=lt76ерхgwi80168614>. В настоящее время графен рассматривается как один из потенциальных заменителей кремния и меди в нанoeлектронике. Таким образом, можно сделать вывод, что графен — это определенный вид материала,

который имеет свои физические и химические свойства. Графен — чрезвычайно прочный и самый тонкий (толщина его всего один атом) материал из когда-либо обнаруженных.

Таким образом, толкование слова «графен» не позволяет сделать вывод о том, что это обозначение может напрямую характеризовать товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака с учетом сокращения перечня товаров, а именно: «интерфейсы для компьютеров; наборы данных, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; продукты программные».

При этом следует отметить, что указанный уточненный перечень содержит товары, которые относятся к программным продуктам, программным интерфейсам и приложениям, являющимися нематериальными объектами, и обобщенно они могут быть отнесены к понятию «компьютерная программа».

Как указано в возражении, компьютерная программа — это данные, предназначенные для управления конкретными компонентами системы обработки данных в целях реализации определённого алгоритма (ГОСТ 19781—90); представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определённого результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Гражданский кодекс Российской Федерации).

Следовательно, компьютерная программа в целом и испрашиваемые заявителем товары, в частности, — это нематериальная продукция, представляющая собой некий текст и/или данные, которые нужны для технической работы с информацией и ее отображения, и которые хранятся в устройствах длительной

памяти компьютера, в связи с чем нет никаких оснований полагать, что для создания этих товаров может применяться такой материал как графен.

Таким образом, слово «ГРАФЕН», входящее в состав заявленного обозначения, не является обозначением, прямо описывающим или указывающим на какую-либо характеристику испрашиваемых товаров, в том числе указанием на их свойства и состав, как следует из заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в части указания слова «ГРАФЕН» в качестве неохраняемого элемента является необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2023, изменить решение Роспатента от 07.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023706612.