

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Шариповым Русланом Мирхадовичем, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705740 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**Rusfoil**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019705740, поданной 13.02.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705740. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Словесное обозначение «Rusfoil» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «rus» – сокращение от Russia – Россия, и «foil», в переводе с английского языка означающее фольга, см. <https://www.multitran.com>). В связи с чем для части товаров 06 класса МКТУ («*фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки*») и части товаров 17 класса МКТУ («*фольга металлическая изоляционная*») в целом не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров, место их производства. Для другой части заявленных товаров 06, 17 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 30.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Rusfoil» в отношении заявленных товаров обладает различительной способностью, так как представляет собой фантазийное искусственное слово, легко произносимое как «русфоил» и не имеющее перевода на русский язык;

- экспертизой не приведено ни одного примера использования какими-либо производителями слова «rusfoil» в нарицательном значении, в том числе как общепринятое наименование или как сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, место производства;

- экспертизой заявленное обозначение «Rusfoil» искусственно разделено на два элемента: «rus» и «foil». Между тем могут возникнуть и другие варианты, разделение данного слова на другие части, например: «rusf» (Ready-to-Use Supplementary Food, готовая дополнительная пища (англ.)) + «oil» (масло, нефть (англ.)), или "R" (предупредительная маркировка) + «US» (United States,

Соединенные Штаты (англ.), двухбуквенный код США) или us (мы, нас (англ.)) + «fo» (фо, вьетнамский суп) + «IL» (двухбуквенный код Государства Израиль или язык программирования IL);

- заявитель приводит примеры товарных знаков, включающих элемент «tus», которым была предоставлена правовая охрана в целом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019705740 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 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 соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2019705740 представляет собой

словесное обозначение **Rusfoil**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019705740 испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ *«алюминий; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; обшивки для стен строительные металлические; покрытия*

*кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; соединения для труб металлические; фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки» и товаров 17 класса МКТУ «бумага изоляционная; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; краски изоляционные; лаки изоляционные; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы, задерживающие тепловое излучение; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]».*

Анализ словесного элемента «Rusfoil» показал, что оно воспринимается как сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «Rus» и «foil».

Такому восприятию способствует то, что российскому потребителю наиболее известно именно слово «Rus», представляющее собой сокращение от слова Россия, Российская Федерация (см. сайт <https://sokrashhenija.ru/strana/rossija/html>) и слово «foil», которое в переводе с английского языка на русский язык означает фольга (см. Яндекс-Переводчик на сайте <https://translate.yandex.ru/>).

Согласно доводам возражения разделение заявленного обозначения «Rusfoil» возможно и на другие части, а именно «rusf», которое представляет собой сокращение от Ready-to-Use Supplementary Food, в переводе с английского языка на русский язык означающее готовая дополнительная пища (англ.) и «oil» (масло, нефть (англ.); а также «R» (предупредительная маркировка) + «US» (United States, Соединенные Штаты (англ.), двухбуквенный код США) или us (мы, нас (англ.)) + «fo» (фо, вьетнамский суп) + «IL» (двухбуквенный код Государства Израиль или

язык программирования PL). Вместе с тем, данные сокращения выполнены с использованием другого регистра (соотношения сточных и заглавные букв) и, кроме того, заявителем не представлены материалы, подтверждающие указанный выше довод.

В этой связи довод заявителя относительно того, что российский потребитель вряд ли воспримет заявленное обозначение, как состоящее из лексических единиц "Rus" и "foil" и не сможет связать его с заявленными товарами, не может быть признан убедительным.

Таким образом, очевидно, что обозначение «Rusfoil», с учетом семантики составляющих его слов «Rus» и «foil», применительно к заявленным товарам 06 класса МКТУ *«фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки»* и 17 класса МКТУ *«фольга металлическая изоляционная»* переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары, а именно указывают на их вид и место производства, а для другой части заявленных товаров воспринимается в качестве ложного указания на вид товаров.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки, которые могли бы подтвердить приобретение заявленным обозначением различительной способности.

Резюмирую вышеизложенное, коллегия признала оспариваемое решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.**