

## **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 13.09.2021. Данное возражение подано компанией «Fieldpoint (Cyprus) Limited», Кипр (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 №1524706, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Hyperharmonizedfullerenol» с конвенционным приоритетом от 11.09.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1524706 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.05.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1524706 в отношении всех товаров, как не соответствующего требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1524706 не обладает различительной способностью, поскольку включает в свой состав словесные элементы “Hyper” – «гипер», “harmonized” - “гармонизированный”,

"fullerenol" - "фуллеренол", которые для части заявленных товаров указывают на вид, состав, свойства товаров, для другой части товаров способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение "Hyperharmonizedfullerenol" не является комбинацией слов, имеющих самостоятельное смысловое значение, а представляет собой единое слово "Hyperharmonizedfullerenol", выполненное с заглавной буквы, в котором ни одна из частей слова не отделена от другой ни пробелом, ни каким-либо иным визуальным образом, то есть обозначение никак не разделяется на части;

- заявленное обозначение в целом имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые заявителем, от однородных им товаров других фирм;

- заявленное обозначение отсутствует в различных толковых и англо-русских словарях, в связи с чем не имеет определенного значения и будет восприниматься средним российским потребителем как вымышленное слово;

- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в отношении аналогичных товаров, производимых другими фирмами;

- заявленное обозначение признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака, в таких странах, как: в Австралии, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Японии, Монако, Сербии, Украине, США, ЕС и т.д.;

- заявленное обозначение не является лишенным отличительных признаков, ни ложным или способным ввести потребителей в заблуждение относительно товаров;

- ввиду вышеизложенного, заявитель считает, что заявленное обозначение является охраноспособным и отвечает требованиям, предъявляемым к товарному знаку.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1524706 в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из словарей об отсутствии семантического значения заявленного обозначения (1);
- сведения из базы данных "Madrid Monitoir": [www3.wipo.int/madrid/monitor/en](http://www3.wipo.int/madrid/monitor/en) о регистрации заявленного обозначения в разных странах мира (2).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (11.09.2019) 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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.

Знак по международной регистрации №1524706 представляет собой словесное обозначение "Hyperharmonizedfullerenol", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы "Н". Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ словесного знака по международной регистрации №1524706 на несоответствие его требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что характеризовать товары обозначение может в том

случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.dictionary.cambridge.org/>, <https://dic.academic.ru/>) (1) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента "Hyperharmonizedfullerenol", что позволяет прийти к выводу о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что заявленное обозначение «Hyper» состоит из элементов “Hyper” “harmonized” “fullerenol”, которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значения «гипер», «гармонизированный», «фуллеренол», следовательно, для части товаров носят описательную характеристику, указывая на вид, состав и свойства товаров.

Коллегия усматривает, что обозначение «Hyperharmonizedfullerenol» выполнено слитно в одно слово, в нем нет пробелов, позволяющих выделить в обозначении какие-либо части, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на вышеприведенные составные части, оно не способно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары 03, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанные в перечне регистрации, трактовка смысла обозначения «Hyperharmonizedfullerenol» требует рассуждений.

Следует указать, что средний российский потребитель, зачастую не очень хорошо знающий какой-либо иностранный язык, не сможет перевести и понять заложенный в обозначении «Hyperharmonizedfullerenol» смысл, а будет воспринимать его как абсолютно фантазийное обозначение, не имеющее определенного значения.

С учетом установленной фантазийности обозначения «Hyperharmonizedfullerenol», оно не несет в себе ложной или способной ввести

потребителя в заблуждение информации относительно заявленных товаров.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания рассматриваемого знака несоответствующим требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1524706 в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Кроме того, при рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие каких-либо сведений о том, что иные производители аналогичной продукции используют обозначение «Hyperharmonizedfullerenol». В этой связи нет оснований считать, что оно должно быть свободно в гражданском обороте.

Коллегия также приняла во внимание предоставленную заявителем информацию о предоставлении исключительного права на обозначение «Hyperharmonizedfullerenol» в иных странах мира, в число которых входят англоговорящие страны (2).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2021, отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1524706.**