

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 №1531341, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Hyperlightfusion» с конвенционным приоритетом от 16.09.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1531341 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 14.05.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531341 в отношении всех товаров, как не соответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1531341 не обладает различительной способностью, поскольку включает в свой состав

словесные элементы "Hyper" - «гипер», "light" - «свет», "fusion" - «слияние», которые указывают на свойство и качество заявленных товаров.

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

- обозначение "Hyperlightfusion" не является комбинацией слов, имеющих самостоятельное смысловое значение, а представляет собой единое слово "Hyperlightfusion", 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 вымыщенное 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, Швейцарии, Китае, Израиле, Казахстане, Монако, Норвегии, Сербии, Турции, Украине, США и т.д.;

- ввиду вышеизложенного, заявитель считает, что заявленное обозначение является охраноспособным и отвечает требованиям, предъявляемым к товарному знаку, то есть заявленное обозначение способно отличать товары, производимые заявителем, от однородных им товаров других компаний.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1531341 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 о регистрации заявленного обозначения в разных странах мира (2);
- сведения из поисковых систем сети Интернет (3).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.09.2019) 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.

Знак по международной регистрации №1531341 представляет собой словесное обозначение «Hyperlightfusion», 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 №1531341 на несоответствие его требованиям пункта 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.com/>) (1) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «Hyperlightfusion», что позволяет прийти к выводу о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что заявленное обозначение «Hyperlightfusion» состоит из элементов “Hyper” “light” “fusion”, которые в переводе с английского языка на русский язык имеют значения «гипер», «свет», «слияние», следовательно, указывают на свойство и качество заявленных товаров.

Коллегия усматривает, что обозначение «Hyperlightfusion» 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 вышеупомянутые 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 «Hyperlightfusion» 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 «Hyperlightfusion» смысл, а будет воспринимать его как абсолютно фантазийное обозначение, не имеющее определенного значения.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие каких-либо сведений, в том числе информации из общедоступных поисковых систем сети Интернет “Yandex” и “Google” (3) о том, что иные производители аналогичной продукции используют обозначение «Hyperlightfusion» для характеристики своих товаров.

Кроме того, коллегия приняла во внимание предоставленную заявителем информацию о предоставлении исключительного права на обозначение «Hyperlightfusion» в иных странах мира, в число которых входят англоговорящие страны (США, Австралия, Босния и Герцеговина, Беларусь, Швейцария, Китай, Израиль, Казахстан, Монако, Норвегия, Сербия, Турция, Украина и т.д.) (2).

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания рассматриваемого знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531341 в отношении товаров 03, 05, 09, 10 классов МКТУ.

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 14.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531341.**