

## **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 17.01.2019. Данное возражение подано компанией «Афина Эдвайсерс Лтд», Великобритания (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 № 1369600, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.05.2017 с датой конвенционного приоритета от 20.04.2017 за №1369600 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 16.10.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1369600 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. В предварительном решении от 31.05.2018 было указано, что знак по международной регистрации №1369600 не соответствует положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы обозначения «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» являются единицами различных языков - английского и французского. Соответственно, для буквального толкования заявленного обозначения потребителю требуется знание двух иностранных языков, что является редкостью. Таким образом, рядовой российский потребитель не владеет достаточными знаниями иностранных языков, чтобы перевести заявленное в качестве товарного знака словосочетание без специальной справочной и словарной литературы;

- учитывая многозначный перевод отдельных словесных элементов, обозначение может переводиться как «недвижимость без границ». Необходимо отметить, что присутствие элемента «без границ» ("SANS FRONTIERS") дает качественно новый уровень восприятия обозначения. Обозначение воспринимается как фантазийное и может получить правовую охрану в качестве товарного знака;

- охраноспособность подобных обозначений подтверждается практикой Роспатента. Так, был зарегистрирован товарный знак «ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №318433 (для товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ), товарный знак «Экспедитор без границ» по свидетельству №539444 (для услуг 36 и 39 классов МКТУ), товарный знак «ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №565658 (для услуг 44 класса МКТУ), товарный знак «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ международный банковский клуб» по свидетельству №410574 (для услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ) и т.д.

- обозначение «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» было зарегистрировано в качестве товарного знака в ЕС, где английский и французский языки имеют широкое распространение и/или являются государственными. Факт регистрации обозначения в ЕС может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента, доказывающего различительную способность заявленного обозначения.

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

международной регистрации №1369600 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки из онлайн-словарей на 5 л.;
2. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1612-ст) на 11 л.;
3. Копия уведомления о предоставлении правовой охраны товарному знаку «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» на территории ЕС на 1 л.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (20.04.2017) 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 №1369600 «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал, что словесный элемент «immobilier» является значимым словом во французском языке и переводится как «недвижимость, недвижимое имущество; недвижимый», словесный элемент «sans» также имеет перевод с французского языка и означает «без, если бы не», словесный элемент «frontiers» - является множественным числом от английского слова «frontier», которое имеет следующий перевод: «граница, предел, государственная граница; рубеж; пограничный, приграничный».

Таким образом, знак по международной регистрации №1369600 состоит из значимых в английском и французском языке слов. Коллегия полагает, что семантика словосочетания «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» не является очевидной среднему российскому потребителю, который, как правило, не владеет несколькими иностранными языками.

При этом, если потребитель, воспринимающий данный знак, владеет упомянутыми языками, толкование смысла обозначения «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» требует домысливаний в силу многозначности слов, его составляющих.

И даже в случае восприятия рассматриваемого знака в его значении «недвижимость без границ», оно, тем не менее, не является характеризующим услуги 36 класса МКТУ, содержащиеся в перечне международной регистрации. Так, у потребителя может создаться представление о том, что под данным обозначением оказываются услуги по строительству высотных объектов недвижимости, о том, что реализуется квартиры без стен, о сдаче в аренду различного вида недвижимости и множество иных вариантов трактовки данного словосочетания.

Как известно, 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.

Ввиду того, что знак по международной регистрации №1369600 способен вызывать различные толкования, следует отнести его к категории фантазийных.

Также коллегия приняла во внимание многочисленные регистрации товарных знаков, подобных заявленному обозначению. Так, например, был зарегистрирован товарный знак «ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №318433 (для товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ), товарный знак «Экспедитор без границ» по свидетельству №539444 (для услуг 36 и 39 классов МКТУ), товарный знак «ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» по свидетельству №565658 (для услуг 44 класса МКТУ), товарный знак «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ международный банковский клуб» по свидетельству №410574 (для услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ) и т.д.

Более того, знаку по международной регистрации «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» была предоставлена правовая охрана в странах ЕС, где английский и французский языки имеют широкое распространение и/или являются государственными. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в странах, где потребитель является носителем языка и очевидно знаком с семантикой его слов, в ещё большей мере подтверждает отсутствие описательного характера и различительную способность заявленного обозначения.

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что знак «IMMOBILIER SANS FRONTIERS» по международной регистрации №1369600 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2019, отменить решение Роспатента от 16.10.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1369600.**