

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2021, поданное компанией Onward Therapeutics SA, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.07.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560309, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 08.05.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1560309 на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1560309 представляет собой



комбинированное обозначение « ONWARD THERAPEUTICS», состоящее из изображения стилизованного листа растения, справа от которого расположены словесные элементы: «ONWARD», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита и «THERAPEUTICS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки.

Роспатентом 29.07.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №156309 в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ONWARD» и «THERAPEUTICS».

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ONWARD» и «THERAPEUTICS» образуют словосочетание, которое означает «прогрессивная терапия», «движущаяся вперед терапия» (онлайн словарь <https://translate.google.com/>).

Таким образом, экспертиза делает вывод о том, что словосочетание «Onward Therapeutics» не является оригинальным словосочетанием, в целом не обладает различительной способностью и прямо указывает на характер и качество заявленных товаров и услуг, в связи с чем является не охраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «THERAPEUTICS». Однако, заявитель не может согласиться с мнением экспертизы насчет описательного характера словесного элемента «ONWARD» в отношении заявленных товаров и услуг;

- словесный элемент «ONWARD» представляет собой значимое слово английского языка, которое переводится на русский язык как «продвигающийся, идущий вперед; вперед; далее, дальше»;

- при восприятии словесного элемента «ONWARD» потребитель не сможет сделать вывод о том, к какому виду относятся предлагаемые ему товары и услуги 05 и 42 классов МКТУ, какими конкретными качествами и свойствами они обладают, не сможет определить их количество, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта;

- кроме того, иностранные слова, особенно такие специфические и малоупотребительные, как «ONWARD», не могут вызывать у отечественного

потребителя, не знакомого со всеми тонкостями английского языка, никаких ассоциаций с любым видом товара/услуги и их характеристиками. Такие слова воспринимаются отечественными потребителями как фантазийные и не анализируются с точки зрения семантического значения;

- заявитель также просит принять во внимание то обстоятельство, что заявленное обозначение уже получило охрану во многих странах мира, например, в ЕС (куда входят 27 стран), Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Белоруссии, Алжире, Израиле, Монако, Филиппинах, Сингапуре, Сербии, Турции, Украине. Ведомство США также не нашло оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и вынесло уведомление о публикации заявленного обозначения для возможности подачи возражений третьими лицами. Данная информация официально опубликована в открытой базе данных МБ ВОИС Madrid Monitor;

- в сознании носителей английского языка словесный элемент «ONWARD» не вызывает описательной характеристики заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 29.07.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «THERAPEUTICS» и без исключения из объема правовой охраны словесного элемента «ONWARD».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.05.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 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 либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1560309 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изображения стилизованного листа растения, справа от которого расположены словесные элементы: «ONWARD», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и «THERAPEUTICS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «THERAPEUTICS» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует указанные выше товары и услуги 05, 42 классов МКТУ и указывают на их вид, свойство и назначение, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560309 в отношении заявленных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ONWARD» основано на том, что данный элемент в составе заявленного обозначения, указывает на характер и качество заявленных товаров и услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «ONWARD» и «THERAPEUTICS», входящие в состав заявленного обозначения, разделены графически, выполнены разными видами шрифтов на разных строках и не воспринимаются как словосочетание.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ONWARD», который означает «вперед; прогрессивный, дальнейший», см. Интернет, словари <https://www.translate.ru>.

Вместе с тем, указанный словесный элемент является малоизвестным и малоупотребимым словом в Российской Федерации и не способен вызывать какие-либо ассоциации с товарами или услугами.

Кроме того, словесный элемент «ONWARD» в значении «вперед; прогрессивный, дальнейший» не относится к продвижению товаров, данный элемент воспринимается как физический процесс, процесс движения, например, идти вперед.

Таким образом, при восприятии словесного элемента «ONWARD» потребитель вряд ли сможет сделать вывод о каких-либо характеристиках заявленных товаров и услуг, то есть, данный элемент не способен нести информационную нагрузку, необходимую для осведомления потребителей.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «ONWARD» можно признать фантазийным в отношении заявленных товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ.

Также, коллегия отмечает, что анализируемый словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере, где буквы «-WARD» могут неоднозначно восприниматься потребителем, например буква «W» выполнена таким образом, что может прочитываться как перевернутая буква «M».

Указанное, придает данному слову дополнительный фантазийный характер.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявленному обозначению предоставлена правовая охрана во многих странах Европейского Союза (куда входят 27 стран), Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Белоруссии, Алжире, Израиле, Монако, Филиппинах, Сингапуре, Сербии, Турции, Украине. Ведомство США также зарегистрировало заявленное обозначение в качестве товарного знака и вынесло уведомление о публикации заявленного обозначения для возможности подачи возражений третьими лицами.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия пришла к выводу о возможности предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560309 в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, с включением в правовую охрану словесного элемента «ONWARD».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2021, отменить решение Роспатента от 29.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560309 в отношении товаров 05 класса МКТУ, услуг 42 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «THERAPEUTICS».**