


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), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СмитХелскеа», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726376, при этом установила следующее.



Заявка №2020726376 на регистрацию словесного обозначения «  » была подана на имя заявителя 28.06.2019 в отношении товаров 05 и 11 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 23.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726376 в отношении всех заявленных товаров 05, 11 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) как несоответствующему

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение содержит в себе слово «virusneutralizer», которое является сложносоставным словом - «virus+neutralizer» и переводится как «нейтрализатор вирусов» (см. <https://translate.google.ru/?ui=tob&sl=en&tl=ru&text=virusneutralizer&op=translate>). Кроме того, изобразительный элемент сходен со схематическим изображением клетки коронавируса COVID-19 (см. «ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19», сайт Министерства Здравоохранения Российской Федерации, https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/LF/gt2/COVID-19/COVID-19_MZ.pdf; <https://off-coronavirus.ru/koronavirus-v-uchebnike-biologii>; <https://chembites.org/2020/03/24/chemistry-covid-19/>; https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/833/659/large_2x/abstract-line-and-point-corona-virus-cell-vector.jpg; <https://ru.depositphotos.com/349316062/stock-illustration-cartoon-illustration-corona-virus-microorganism.html>; <https://ru.dreamstime.com>).

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 11 классов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на свойства и назначение товаров и не обладающее различительной способностью в целом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «virusneutralizer» не характеризует заявленные товары, поскольку является оригинальным и фантазийным для среднего российского потребителя, не является описательным, а относится к обозначениям, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации;

- при оценке заявленного обозначения следует руководствоваться

особенностями восприятия среднего российского потребителя, который не знает иностранных языков, данное слово отсутствует в словарно-справочных источниках информации;

- само по себе оно является новым вымышленным фантазийным словом, образованным путем соединения основ двух самостоятельных слов английского языка, и не знакомым для среднего российского потребителя;

- согласно словарно-справочному источнику <https://translate.academic.ru/neutralizer/en/ru/> слово «neutralizer» является специальным научно-техническим термином, известным лишь специалистам в узкой профессиональной сфере деятельности, например, в машиностроении, медицине, строительстве, биологии и биотехнологии и др., в частности, поскольку содержится преимущественно в словарях, содержащих специализированную лексику в определенной области знаний (например, Англо-русский словарь по машиностроению, Англо-русский словарь технических терминов, Англо-русский словарь по биологии и биотехнологии, Большой англо-русский медицинский словарь и др.);

- на основании Приказа №12, а также материалов судебной практики, следует признать, что словесный элемент «virusneutralizer» не является прямой характеристикой заявленных товаров, указывающей на их свойства или назначение, необходимой в хозяйственной деятельности других производителей аналогичной продукции или услуг, то есть не является описательным;

- установление его значения затруднено в связи с его написанием на английском языке и его восприятие возможно не напрямую, а через ассоциации и домысливания;

- графическое исполнение заявленного обозначения является оригинальным; словесные и изобразительные элементы заявленного обозначения образуют оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью; охране подлежит общее композиционное решение заявленного обозначения, отличающееся индивидуальностью и творческим характером исполнения;

- схематическое изображение клетки вируса представляет собой стандартное

иллюстративное изображение схематического строения большинства видов вируса, в том числе, например, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (см. <http://ospide.ru/generally/ustoichivost-virusa-vich-vo-vneshnei-srede>, <https://www.aids.tomsk.ru/prevention/hivaids>), вируса герпеса (см. <https://medvestnik.ru/content/news/Redaktirovanie-genoma-virusa-prostogo-gerpesa-s-pomoshu-CRISPR-daet-rezultaty.html>, <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/herpes-hsv1-and-hsv2>), ротавируса (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B>, <https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/rotavirus>), вируса гриппа (см. <http://bsmp.by/press-tsentr/polezno-znat/edinye-dni-zdorovya?view=article&id=1503&catid=105>, <https://free3d.com/ru/3d-model/influenza-virus-532.html> и др.;

- в состав заявленного обозначения включено стилизованное изображение буквы «V», выложенной оригинальным образом из клеток вируса темно-синего цвета, способствующим запоминанию обозначения и приданию ему различительной способности;

- заявитель ссылается на судебную практику, а именно: постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 №СИП-1710/2020 по делу №СИП-432/2020, от 04.09.2020 №СИП-704/2020 по делу №СИП-750/2019, от 13.07.2020 № СИП-650/2020 по делу №СИП-948/2019, от 30.07.2015 по делу №СИП-19/2015, от 16.02.2017 по делу №СИП-415/2016, от 10.02.2021 №СИП-1710/2020 по делу №СИП-432/2020, решения Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021 по делу №СИП-920/2020, от 07.02.2020 по делу №СИП-670/2019, от 13.09.2019 по делу № СИП-99/2019 (Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 №СИП-1349/2019 по делу №СИП-99/2019 данное решение оставлено без изменения, Определением Верховного Суда РФ от 23.04.2020 № 300-ЭС20-4271 отказано в передаче дела №СИП-99/2019 в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного решения, решения Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2020 по делу

№СИП-991/2019, от 27.01.2021 по делу №СИП-280/2020, от 25.03.2020 по делу №СИП-1045/2019, от 28.12.2020 по делу №СИП-271/2020.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05, 10 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2021, коллегией были выдвинуты новые основания, связанные с тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не связанных с нейтрализацией/дезинфекцией вирусов.

Заявитель, уведомленный в установленном порядке о дополнительных основаниях для отказа, о чем свидетельствует направленное в его адрес уведомление от 29.12.2021, свою позицию в материалы возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (26.05.2020) заявки № 2020726376 на регистрацию товарного знака 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.


В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для того, чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2020726376 представляет собой комбинированное обозначение, состоит из изобразительных элементов, а именно: графический символ в виде красной окружности с красной диагональной полосой внутри наискосок (знак запрета), изображения клеток вируса в виде латинской буквы «V», а также включает словесный элемент «virusneutralizer», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«дезодоранты для освежения воздуха; средства вспомогательные для*

медицинских целей; средства дезинфицирующие» и товаров 11 класса МКТУ «*аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; стерилизаторы; стерилизаторы воздуха*».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ представленных в решении Роспатента ссылок (см. «ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» , сайт Министерства Здравоохранения Российской Федерации, https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Faculties/LF/gt2/COVID-19/COVID-19_MZ.pdf; <https://off-coronavirus.ru/koronavirus-v-uchebnike-biologii>; <https://chembites.org/2020/03/24/chemistry-covid-19/>; https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/833/659/large_2x/abstract-line-and-point-corona-virus-cell-vector.jpg; <https://ru.depositphotos.com/349316062/stock-illustration-cartoon-illustration-corona-virus-microorganism.html>; <https://ru.dreamstime.com>) указывает на правильность вывода о сходстве изобразительных элементов заявленного обозначения со схематическим изображением клетки коронавируса COVID-19. Также коллегия отмечает, что довод заявителя о том, что схематическое изображение клетки вируса представляет собой стандартное иллюстративное изображение схематического строения большинства видов вируса не исключает восприятие его потребителями, в том числе и в качестве клеток коронавируса COVID-19.

Заявленное обозначение включает сложное слово «virusneutralizer», образованное путем соединения двух хорошо знакомых среднему потребителю слов «virus» и «neutralizer»,

Анализ словарно-справочной литературы (<https://academic.ru/>, <https://translate.google.com/>) показал, что слова «virus» в переводе с английского языка на русский язык имеют значения «вирус», «neutralizer» - нейтрализующее вещество; нейтрализатор.

Таким образом, сложное слово «virusneutralizer» обладает уникальным

самостоятельным значением «нейтрализатор вируса», «уничтожитель вируса», понятным большинству потребителей, в том числе, не обладающих специальными знаниями.

Учитывая вышеприведённую семантику, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «virusneutralizer» по отношению к таким товарам 05 класса МКТУ как *«средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие»* и товаров 11 класса МКТУ *«аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; стерилизаторы; стерилизаторы воздуха»*, которые непосредственно относятся к товарам по борьбе с вирусами, заявленное обозначение является характеризующим, указывает на их вид, назначение, является неохраноспособным, не обладает различительной способностью.

Следует отдельно отметить, что графические элементы заявленного обозначения в виде знака запрета и изображения клеток вируса, усиливают восприятие обозначения в отношении вышеуказанных товаров в качестве средств по борьбе с вирусами.

С учетом вышесказанного, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения в целом требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

По отношению к остальной части товаров 05 класса МКТУ *«дезодоранты для освежения воздуха»*, которые не являются средствами против вирусов, а имеют иное назначение (освежение воздуха), заявленное обозначение является ложным указанием свойств этих товаров, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в отношении данных товаров противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в испрашиваемых перечнях товаров 05, 11 классов МКТУ отсутствуют позиции, по отношению к которым заявленное обозначение способно восприниматься как фантазийное.

Ссылка правообладателя на другие дела, которые, по мнению заявителя, имеют отношение к рассматриваемому делу, не могут повлиять на выводы

коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств. Данный подход подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, согласно которой ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора, и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2021, изменить решение Роспатента от 23.07.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2020726376 с учетом дополнительных оснований.