

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное SANOFI, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента от 26.03.2021 по международной регистрации №1522872, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака **When Cancer Grows Old** с

конвенционным приоритетом от 08.01.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 11.02.2020 за №1522872 в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации на имя заявителя.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 26.03.2021, знаку по международной регистрации №1522872 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Словесный элемент «When Cancer Grows Old» знака с учетом его перевода (When Cancer Grows Old в переводе с английского языка на русский язык означает «когда рак

становится старше») по международной регистрации №1522872 не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение.

В Роспатент 19.04.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации включает в себя слова «When», «Cancer», «Grows», «Old» являющихся лексическими единицами английского языка. При этом английским языком владеет крайне низкий процент российских потребителей. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, о владении английским языком сообщили только 5,4% от общего числа респондентов;

- указанные выше слова не относятся к наиболее употребимым словам, их перевод и интерпретация требуют от потребителя достаточно высокого уровня знания английского языка. Следовательно, подавляющему большинству российских потребителей (включая и тех, кто совсем не владеет английским языком, и тех, кто владеет им на низком уровне) смысловое значение будет в принципе неизвестно и непонятно, что исключает описательность рассматриваемого знака;

- входящие в рассматриваемый знак слова и словесные обороты обладают разными вариантами семантики и могут выступать в качестве разных частей речи (глаголы, существительные, наречия). Так, слова могут быть переведены следующим образом:

- When - когда; когда бы ни; если; тогда как; хотя; несмотря на; в момент и др.;

- Cancer - созвездие Рака; бич; бедствие; язва; беда; зло; карцинома; раковая опухоль и др.;

- Grow(s) - стать; разрастись; выводить; отпустить; отращивать; расти и др.;

- Old - старый; поношенный; древний; бывший; застарелый; прошлое; древность; классика и др.;

- Grow(s) old (сочетание) - стареть; состариться; постареть; устареть и др.

- полисемантичность отдельно взятых словесных единиц приводит к тому, что смысл словосочетания в целом может быть истолкован по-разному: «Когда рак состарится» или «Если опухоль стареет», либо «Несмотря на то что созвездие Рака отпускает прошлое» или «Когда бы язва ни вывела древность» и т.п., что также исключают описательность рассматриваемого знака;

- правовая охрана рассматриваемого знака испрашивается в отношении следующих услуг *«образовательные услуги в области медицины для пациентов и медицинских работников во всех средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет и через социальные сети или мобильные приложения»*. Исходя из того, что позиция ограничена областью медицины, можно допустить, что словесный элемент «cancer» включен в обозначение в качестве указания на заболевание (рак, онкология).

В то же время, даже при таком ограничении семантики элемента «cancer», семантика всего рассматриваемого знака по-прежнему остается неясной. Приведем примеры того, как данное словосочетание можно перевести на русский язык и какие ассоциации оно способно порождать:

- «Когда рак стареет» - возможны ассоциации с влиянием на организм пациента продолжительного (застарелого) онкологического заболевания;

- «Когда рак становится старше» - возможны ассоциации с увеличением числа онкологических заболеваний среди пожилого населения;

- «Когда рак старит» - возможны ассоциации с тем, что у онкологических больных быстрее происходят процессы старения организма;

- «Когда рак устаревает» - возможны ассоциации с появлением нового наиболее тяжелого, распространенного и летального заболевания;

- «Когда рак устареет» - возможны ассоциации с появлением инновационных лекарственных средств, в связи с которыми неизлечимые онкологические болезни уйдут в прошлое;

- применительно к испрашиваемым услугам, подобные варианты ассоциаций не отвечают на вопрос - каким образом рассматриваемого знака описывает заявленные услуги, указывает на их назначение;

- с учетом изложенного выше, рассматриваемого знака не воспринимается рядовым потребителем как прямо описывающее назначение услуг;

- кроме того, заявитель сообщает, что обозначению «When Cancer Grows Old» предоставлена правовая охрана в ряде стран мира: Великобритании и Австралии, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Индонезии, Бразилии, а также в Европейского Союза;

- заявитель также приводит практику регистрации товарных знаков, включающих в себя английское слово «cancer» или русское слово «рак», охраняемых в отношении товаров и услуг, связанных с медициной и фармацевтикой, например,

CONQUERING CANCER. THAT'S
IN OUR BLOOD.



по свидетельству №573839;

по



свидетельству № 470680;

по свидетельству №505682;

TURNING CANCER INTO CAN по свидетельству №470200.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1522872 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение от 25.09.2020 о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872;

2. Решение от 26.03.2021 о подтверждении полного предварительного отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872;

3. Распечатка из сети Интернет сведений о результатах Всероссийской переписи населения 2010г. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itoqi1612.htm; http://www.oks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf):

4. Распечатка из сети Интернет сведений о вариантах перевода слов «when», «cancer», «grow», «oíd», «grow oíd» (словарь Мультитран <https://www.multitran.com/>);

5. Свидетельство о регистрации товарного знака «When Cancer Grows Old» в Великобритании с переводом на русский язык;

6. Окончательное решение о статусе знака «When Cancer Grows Old» в Австралии с переводом на русский язык;

7. Свидетельство на товарный знак «When Cancer Grows Old» Европейского Союза с переводом на русский язык;

На заседании коллегии, состоявшемся 25.05.2021, заявителем были представлены ходатайства о переносе даты заседания коллегии, мотивированные следующим:

- заявитель ходатайствует о вызове эксперта, принимавшего решение по рассматриваемому знаку, на заседание коллегии с целью уточнения по каким конкретно основаниям отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872, поскольку заявителю такие основания неизвестны, так в предварительном решении и в оспариваемом решении указанный в качестве основания для отказа пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит указания на соответствующие подпункты. Таким образом, согласно пункту 29 Правил ППС дата заседания коллегии может быть перенесена при необходимости уточнения сведений, относящихся к стороне спора или объекту интеллектуальной собственности, являющемуся предметом спора, а также в случае невозможности рассмотрения спора в данном заседании;

- согласно пункту 45 Правил ППС в случае выявления коллегией дополнительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872, а именно пункт 1(3) статьи 1483 Кодекса (заявленное обозначение указывает на назначение заявленных услуг), то данные основания отразить в протоколе заседания коллегии и перенести дату заседания коллегии с целью обеспечить компании САНОФИ возможность предоставить свое мнение по выявленным основаниям.

В удовлетворении данных ходатайств было отказано в связи со следующим.

Согласно пункту 43 Правил ППС при рассмотрении возражений, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящих Правил, коллегия вправе приглашать на заседание для дачи пояснений должностных лиц, принимавших участие в рассмотрении заявки, в отношении которой принято оспариваемое решение Роспатента.

Уведомлением о принятии возражения к рассмотрению от 27.04.2021 эксперт был уведомлен о дате и времени заседания коллегии.

При этом согласно пункту 41 Правил ППС неявка стороны спора, в данном случае эксперта, надлежащим образом уведомленного о дате, времени и месте

проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Коллегия также отмечает, что согласно решению от 25.09.2020 в графе VII предварительного решения экспертом отмечено следующее: «The designation «When Cancer Grows Old» that is applied for trademark registration is devoid of any distinctive character because it characterizes the purpose of claimed services» / «Обозначение «When Cancer Grows Old» заявленное на регистрацию товарного знака лишено каких-либо отличительных черт, поскольку характеризует назначение заявленных услуг».

Кроме того, коллегия обращает внимание, что исходя из доводов заявителя, изложенных в дополнительных материалах на предварительное решение об отказе, поступивших в Роспатент 18.01.2021, подписанных патентным поверенным РФ Макаровым Д.Б., в пункте 5 заявитель отмечает «...согласно единственному основанию для отказа, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных услуг (то есть является описательным)...». Указанное свидетельствует о том, что основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872 патентному поверенному РФ Макарову Д.Б. были известны и понятны.

Согласно статье 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и правилу 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению, уведомление о предварительном отказе содержит все мотивы предварительного отказа вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства.

Таким образом, предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1522872 содержит все основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1522872, а окончательное решение полностью подтверждает предварительное решение.

С учетом изложенного коллегия не выдвигает каких-либо дополнительных оснований и при рассмотрении настоящего возражения оценивает правомерность принятого окончательного решения в рамках тех оснований, которые в нем указаны.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.01.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1522872 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности данного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

Рассматриваемый знак **When Cancer Grows Old** по

международной регистрации №1522872 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ *«Services d'éducation dans le domaine médical à destination des patients et des professionnels de santé sur tous supports y compris en ligne et par le biais des réseaux sociaux ou d'applications mobiles, organisation de séminaires et conférences / Образовательные услуги в области медицины для пациентов и медицинских работников во всех средствах массовой информации, в том числе в Интернете, в социальных сетях или мобильных приложениях, организация семинаров и конференций».*

Согласно словарным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- When - когда; который; после того, как; как только; затем; тогда;
- Cancer - рак (созвездие и знак зодиака); человек, родившейся под зодиакальным созвездием Рака; мед. Рак; перен. Больное место (что-либо, вызывающее большие проблемы);
- Grows – расти, увеличиваться, усиливаться, вырастать, произрастать, выращивать; культивировать, разводить, уродиться, вывести; отрастать, отращивать; стать, делаться
- Old – старый; бывший, прежний (см. <https://academic.ru/>).

Указанные выше семантические значения показывают, что каждое из указанных выше слов является многозначным, что не позволяет сделать вывод об однозначном значении фразы «When Cancer Grows Old» средним российским потребителем.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что применительно к заявленным услугам обозначение не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных услуг.

Коллегией было принято во внимание, что обозначение «When Cancer Grows Old» в качестве товарного знака было зарегистрировано в других странах: во Франции (регистрация UK00003458665 с приоритетом от 16.01.2020), в Австралии (регистрация

№1522872 с приоритетом от 13.10.2020), в странах Европейского Союза (регистрация №018151354 с приоритетом от 19.06.2020).

Кроме того, заявитель САНОФИ (Франция) - это международная французская фармацевтическая компания, является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций, что подтверждается сведениями из сети Интернет.

При проведении поиска в поисковой системе Яндекс по обозначению When Cancer Grows Old результаты поиска отсылают к заявителю, при этом иных участников рынка, использующих обозначение в отношении однородных услуг, не выявлено.

С учетом вышеизложенного словесный элемент When Cancer Grows Old не может быть признан характеризующим заявленные товары и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, отменить решение Роспатента от 26.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1522872 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.