

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 01.12.2021, поданное Шэньчжэнь Калибер Индастриз Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1547694, при этом установлено следующее.

Знак «**iMeasure**» по международной регистрации №1547694 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 31.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 10.08.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**iMeasure**» по международной регистрации №1547694 в

отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1547694 состоит из двух элементов, принадлежащих лексике английского языка: 1) «i» имеет значение «я» (местоимение), а также является общепринятым сокращением от слова «intelligence» («ум, интеллект, разум») (см. <https://woordhunt.ru/word/intelligent>); 2) «measure» - «измерять, отмерять, определять» (см. <https://woordhunt.ru/word/measure>). Таким образом, знак по международной регистрации №1547694 можно перевести с английского языка как «умное измерение» или «я измеряю», в связи с чем обозначение «iMeasure» является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, поскольку указывает на их назначение. Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности указанного обозначения, не представлено.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявленное обозначение представляет собой искусственное слово, не входящее в лексический фонд ни одного из языков мира и, как следствие, оно отсутствует в различных толковых и англо-русских словарях, в связи с чем не имеет определенного значения и будет восприниматься средним российским потребителем как оригинальное, вымышленное слово. Заявленное обозначение является фантазийным, вследствие чего не характеризует заявленные товары 10 класса МКТУ, не указывает на их назначение;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, состоящих из искусственных слов: «», «*LSofa*», «**SICOFFEE**» по свидетельствам №№484862, 409462, 489629;

- в случаях, когда подобным образом «конструируется» значение искусственного слова, которое невозможно найти в словаре, результатом такого «конструирования» могут являться только домыслы или догадки;

- даже в том случае, если разделить обозначение «**iMeasure**» на части «i» и «Measure», оно не способно напрямую, без дополнительных размышлений характеризовать заявленные товары 10 класса МКТУ;

- заявленное обозначение было признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака в Китае, США, странах Европейского Союза (приложение №4).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.08.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «**iMeasure**» по международной регистрации №1547694 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Информация из словарей об отсутствии семантического значения заявленного обозначения;
2. Информация из Википедии о значении элемента «i»;
3. Информация из словаря о значении слова «measure»;
4. Сведения из базы данных «Madrid Monitor» о регистрации заявленного обозначения в разных странах мира.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что знак по международной регистрации №1547694 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение

относительно назначения товаров 10 класса МКТУ «vibromassage apparatus»/ «вибромассажеры».

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Уведомленный надлежащим образом об указанных новых обстоятельствах заявитель присутствовал на заседании коллегии 17.02.2022, не ходатайствовал о предоставлении ему времени для подготовки письменной позиции в отношении дополнительных обстоятельств. В своем устном выступлении заявитель настаивал на том, что знак по международной регистрации №1547694 является фантазийным в целом, ввиду чего не может быть признан в качестве описательного или ложного обозначения в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

На заседании коллегии 17.02.2022 заявителем были приобщены в материалы возражения следующие материалы:

5. Образец упаковки продукции, маркированной заявленным обозначением (электронный термометр модели DT-8836Y);

6. Рекламная брошюра продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением;

7. Декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.HB27.B.09000/20 от 06.05.2020 о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза продукции заявителя, Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd.;

8. Декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.ПХ01 .В. 14018/20 ОТ 20.04.2020 о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза продукции заявителя, Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd.;

9. Распечатки с сайта заявителя, Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd.,

с информацией о самой компании, ее продукции и сертификатах соответствия, выданных на продукцию компании-заявителя, с переводом на русский язык;

10. Свидетельство №10624997 о регистрации товарного знака в Китайской Народной Республике для товаров 10 класса МКТУ;

11. Свидетельство №6413658 о регистрации товарного знака в США для товаров 10 класса МКТУ;

12. Решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку в ЕС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.07.2020) международной регистрации №1547694 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «**iMeasure**» по международной регистрации №1547694 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Предоставление охраны знаку «**iMeasure**» по международной регистрации №1547694 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «blood testing apparatus (аппаратура для анализов крови); hemocytometers (гематиметры); sphygmomanometers (приборы для измерения артериального давления); testing apparatus for medical purposes (аппаратура для медицинских анализов); thermometers for medical purposes (термометры для медицинских целей); vibromassage apparatus (вибромассажеры)».

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1547694 в отношении всех

заявленных товаров 10 класса МКТУ основано на выводе о его противоречии пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что знак по международной регистрации №1547694 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 10 класса МКТУ «vibromassage apparatus» / «вибромассажеры».

Анализ заявленного обозначения «**iMeasure**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из элемента «i», представляющего собой простую букву латинского алфавита, и из словесного элемента «Measure», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «измерять» (см. <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/measure>).

Коллегия отмечает, что в решении Роспатента от 10.08.2021 указывалось, что ««i» имеет значение «я» (местоимение), а также является общепринятым сокращением от слова «intelligence» («ум, интеллект, разум») (см. <https://woordhunt.ru/word/intelligent>)». Вместе с тем, коллегия указывает, что указанный вывод Роспатента от 10.08.2021 неправомерен, поскольку английское местоимение «I» - личное местоимение первого лица единственного числа. Оно используется для обозначения себя и пишется с заглавной буквы, хотя другие местоимения, такие как он или она, не пишутся с заглавной буквы (см. <https://lingua-airlines.ru/articles/kak-odnajdi-i-stalo-i/>). Кроме того, коллегией не были выявлены какие-либо словарно-справочные источники, свидетельствующие о том, что указанный элемент является общепринятым сокращением от слова «intelligence». Таким образом, элемент

«i» в заявленном обозначении не несёт в себе какой-либо смысловой нагрузки.

Вместе с тем, заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Measure», который занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, так как выполнен крупными буквами в центре знака; именно на нём акцентируется внимание потребителя.

Смысловое содержание словесного элемента «Measure» соответствует глаголу «измерять» в русском языке (см. <https://woordhunt.ru/word/measure>). С учетом смыслового значения слова «Measure», указанный словесный элемент не является оригинальным, не обладает различительной способностью, характеризует часть заявленных товаров 10 класса МКТУ «blood testing apparatus (аппаратура для анализов крови); hemocytometers (гемацитометры); sphygmomanometers (приборы для измерения артериального давления); testing apparatus for medical purposes (аппаратура для медицинских анализов); thermometers for medical purposes (термометры для медицинских целей)», представляющих собой медицинские приборы для измерения различных показателей в организме человека (крови, давления, биохимических веществ, температуры), указывая на их назначение, и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары.

Так как заявленное обозначение включает в свой состав неохраноспособный доминирующий элемент «Measure», ему не может быть предоставлена правовая охрана в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем документов об использовании заявленного обозначения (приложения №5-9) коллегия отмечает, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку материалы №№ 5, 6, 9 выполнены на китайском/английском языках, а материалы №№ 7, 8 не содержат в своем составе заявленного обозначения.

Коллегия отмечает, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «**iMeasure**».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «**iMeasure**» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя. При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1547694 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по отношению к товарам 10 класса «vibromassage apparatus / «вибромассажеры», которые не связаны с измерительными приборами, применяющимися для медицинских целей, словесный элемент «Measure» способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров (вибромассажеры применяются для оздоровления и для лечения боли на локальных участках конечностей и туловища (см. <https://www.mp-mp.ru/arts/raznovidnosti-vibromassazherov-i-ih-naznachenie>), что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, в отношении этой части товаров 10 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1547694 также не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2021, изменить решение Роспатента от 10.08.2021 и отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1547694 по дополнительным основаниям.