

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2021. Данное возражение подано компанией «Зе Доу Кемикл Компани, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723735, при этом установлено следующее.

Заявка №2020723735 на регистрацию словесного товарного знака «MOBILITYSCIENCE» была подана на имя заявителя 12.05.2020 в отношении товаров и услуг 01, 07, 12, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020723735 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 12, 42 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент "MOBILITYSCIENCE", образованный путем сложения двух слов "mobility", "science" (mobility – в переводе с английского языка – мобильность, подвижность. Science – в переводе с английского языка – наука). / См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>; <https://www.multitran.com>), является неохраняемым, поскольку не обладает

различительной способностью.

Кроме указанного выше значения, слово "mobility" так же имеет перевод – "средство передвижения" (см. например: [https://universal\\_en\\_ru.academic.ru/1624383/mobility](https://universal_en_ru.academic.ru/1624383/mobility); <https://www.multitran.com/m.exe?s=mobility&l1=1&l2=2>). Заявленные товары и услуги связаны со средствами передвижения, а, значит, указанное слово прямо описывает заявленные товары.

Словесный элемент "science" (наука - сфера деятельности по получению и систематизации объективных знаний о действительности, см. [https://innovative\\_activities.academic.ru/298/Наука](https://innovative_activities.academic.ru/298/Наука), "Толковый словарь «Инновационная деятельность»") так же является описательным (характеризующим товары и услуги), указывает на связь с наукой, научной отраслью (вид и назначение товаров и услуг).

Таким образом, в данном случае, сочетание (слитное написание) слов "mobility", "science" не дает качественно нового уровня восприятия, отличного от значения каждого из слов, и обозначение в целом является описательным и не обладающим различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «MOBILITYSCIENCE» представляет собой искусственное слово, не входящее в лексический фонд ни одного из языков мира. В том виде, в каком оно заявлено, оно не является лексической единицей какого-либо языка, а представляет собой фантазийное слово, не имеющее определенного смыслового значения;

- будучи фантазийным словом, обозначение «MOBILITYSCIENCE», не несет и не может нести никакой конкретной информации о заявленных товарах и услугах и каким-либо образом характеризовать их;

- существует множество слов, объединение которых не приводит к объединению их семантики, а дает слово с совершенно иным значением. Например, при объединении («слитном написании») слов «ПАР» (ПАР – газообразное состояние вещества) и «КОВКА» (ковка – это высокотемпературная обработка давлением различных материалов) получается слово «ПАРКОВКА» и другие подобные примеры;

- даже если разделить слово «MOBILITYSCIENCE» на составные элементы «MOBILITY» и «SCIENCE», то и в этом случае невозможно сформулировать конкретную описательную характеристику заявленных товаров и услуг;

- поиск в словарях английского языка словосочетания «MOBILITY SCIENCE» показал, что такого термина или устойчивого словосочетания не существует. Научной отрасли под названием «MOBILITY SCIENCE» тоже нет;

- в словарно-справочной литературе предлагается только перевод отдельных слов «mobility» и «science». При этом, каждое из этих слов имеет целый ряд различных значений: mobility – подвижность, мобильность, непостоянство, маневренность, живость, легкость, изменчивость, средство передвижения, текучесть, движимое имущество, science – наука, естественные науки, сноровка, умение, ловкость, знание и так далее;

- следовательно, сочетание «MOBILITY SCIENCE», исходя из возможных значений составляющих его слов, имеет множество вариантов перевода. Выбор того или иного варианта перевода может определяться только контекстом, но в данном случае контекста нет;

- применительно к заявленным товарам и услугам (химическим веществам, продуктам и смолам, деталям машин, двигателям, деталям и частям транспортных средств, консалтинговым услугам и услугам по дизайну) какой бы из возможных переводов словосочетания «MOBILITY SCIENCE» ни взять, даже вариант «наука о транспортном средстве», ни один из этих переводов не является ни прямым описанием, ни описанием на вид и назначение этих товаров и услуг;

- очевидно, что не существует такого вида химических веществ / продуктов, или частей машин или услуг по консалтингу и дизайну, которые называются «наука о транспортном средстве»;

- анализ практики экспертизы показывает наличие множества зарегистрированных товарных знаков, состоящих из искусственных слов, подобных заявленному обозначению (знак «ULTRACOAT» по международной регистрации №1105508, знак «FIREPROFF» по международной регистрации №1170010, знак «HPTUNERS» по международной регистрации №1476642, знак «ITALSOFA» по международной регистрации №736597 и т.д.).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 07, 12, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (12.05.2020) заявки №2020723735 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 подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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.

Заявленное обозначение «MOBILITYSCIENCE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 07, 12, 42 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1

статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Относительно охраноспособности обозначения «MOBILITYSCIENCE» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «MOBILITYSCIENCE», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что словесный элемент «MOBILITYSCIENCE» заявленного обозначения состоит из элементов «MOBILITY» и «SCIENCE», написанных слитно, где элемент «MOBILITY» - переводится с английского на русский язык как «мобильность, подвижность, транспортное средство», а «SCIENCE» - в переводе с английского языка «наука» (см. <http://www.multitran.com>, <https://translate.yandex.ru>, <https://www.translate.google.ru/>).

Коллегия усматривает, что в обозначении «MOBILITYSCIENCE» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на вышеприведенные составные части, то поиск в словарях английского языка показал, что устойчивого словосочетания «MOBILITY SCIENCE» не существует. Вместе с тем, согласно словарям (<http://www.multitran.com>, <https://translate.yandex.ru>, <https://www.translate.google.ru/>):

«MOBILITY» переводится с английского на русский язык как мобильность, подвижность, маневренность; мобильность населения; передвижение, перемещение; обеспечение мобильности; изменчивость; непостоянство; живость, легкость, изменчивость; транспортное средство. Следует отметить, что слово «MOBILITY» имеет множество иных значений, указанных в словарях.

Слово «SCIENCE» в английском языке также имеет несколько вариантов перевода: наука, естествознание, естественные науки; техника, техничность; научное знание; научный; знание; умение и множество иных вариантов перевода.

Следовательно, сочетание «MOBILITY SCIENCE», исходя из возможных значений составляющих его слов, можно перевести на русский язык, как «наука о мобильности», «наука о недвижимом имуществе», «знания об изменчивости», «наука о транспортном средстве», «ловкость маневренности» и т.п. Ни один из указанных

вариантов перевода сочетания слов «MOBILITY SCIENCE» не способен напрямую характеризовать заявленные товары и услуги 01, 07, 12 и 42 классов МКТУ. При этом, даже если рассматривать словосочетания «MOBILITY SCIENCE» как имеющее перевод «наука о транспортном средстве», то приведенное значение также не будет являться прямым описанием заявленных товаров и услуг 01, 07, 12, 42 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «MOBILITYSCIENCE» является фантазийным и даже в случае разделения его на составные части, указанные в решении Роспатента, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары и услуги 01, 07, 12, 42 классов МКТУ.

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.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2021, отменить решение Роспатента от 12.10.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020723735.**