

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 поступившее 24.10.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Баранова Бориса Микаеловича, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789189, при этом установила следующее.

Обозначение «**HOVERPEN**» по заявке №2023789189 заявлено 20.09.2023 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789189 в отношении части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении другой части товаров 16 класса МКТУ было выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Согласно информации, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «HOVERPEN», используемое компанией «Novium Taiwan Inc», см.

(1)<https://www.novium.tw/>,

(2)<https://www.taiwanexcellence.org/en/award/product/1110426>,

(3)<https://www.gembox.ru/collection/novium/product/novium-hoverpen-space-black>,

(4)<https://www.kickstarter.com/projects/novium/hoverpen-30-future-edition>,

(5)[https://www.ozon.ru/category/pismennyye-prinadlezhnosti-](https://www.ozon.ru/category/pismennyye-prinadlezhnosti-18015/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=hoverpen)

[18015/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=hoverpen](https://www.ozon.ru/category/pismennyye-prinadlezhnosti-18015/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=hoverpen),

(6)[https://www.ozon.ru/product/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-2-0-](https://www.ozon.ru/product/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-2-0-1292183215/?asb=CbRKMtnySnbmjbNlvXliruyFO1Mh%252FVwUyrglS7WEN4M%253D&asb2=Nvj-dRtmXt3qTU86w70ZeaSH77iyIgoZOGShEX8QkZlti6wn79y20WrlruavGJrj&avtc=1&avte=2&avts=1703074023&keywords=hoverpen#section-description--offset-140)

[1292183215/?asb=CbRKMtnySnbmjbNlvXliruyFO1Mh%252FVwUyrglS7WEN4M%253D&asb2=Nvj-](https://www.ozon.ru/product/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-2-0-1292183215/?asb=CbRKMtnySnbmjbNlvXliruyFO1Mh%252FVwUyrglS7WEN4M%253D&asb2=Nvj-dRtmXt3qTU86w70ZeaSH77iyIgoZOGShEX8QkZlti6wn79y20WrlruavGJrj&avtc=1&avte=2&avts=1703074023&keywords=hoverpen#section-description--offset-140)

[dRtmXt3qTU86w70ZeaSH77iyIgoZOGShEX8QkZlti6wn79y20WrlruavGJrj&avtc=1&avte=2&avts=1703074023&keywords=hoverpen#section-description--offset-140](https://www.ozon.ru/product/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-2-0-1292183215/?asb=CbRKMtnySnbmjbNlvXliruyFO1Mh%252FVwUyrglS7WEN4M%253D&asb2=Nvj-dRtmXt3qTU86w70ZeaSH77iyIgoZOGShEX8QkZlti6wn79y20WrlruavGJrj&avtc=1&avte=2&avts=1703074023&keywords=hoverpen#section-description--offset-140),

(7)https://aliexpress.ru/item/1005004963402962.html?sku_id=12000031173242117,

(8)[https://market.yandex.ru/product--levitiruiushchaia-ruchka-hoverpen-2-](https://market.yandex.ru/product--levitiruiushchaia-ruchka-hoverpen-2-0/29721489?sku=102520382075&do-waremd5=gqiJS6ytWvfLUwc3iikB6g&uniqueId=96574518)

[0/29721489?sku=102520382075&do-](https://market.yandex.ru/product--levitiruiushchaia-ruchka-hoverpen-2-0/29721489?sku=102520382075&do-waremd5=gqiJS6ytWvfLUwc3iikB6g&uniqueId=96574518)

[waremd5=gqiJS6ytWvfLUwc3iikB6g&uniqueId=96574518](https://market.yandex.ru/product--levitiruiushchaia-ruchka-hoverpen-2-0/29721489?sku=102520382075&do-waremd5=gqiJS6ytWvfLUwc3iikB6g&uniqueId=96574518),

(9)<https://ig-t.ru/product/5482/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-20>,

(10)<https://time.com/collection/best-inventions-2022/6228162/novium-hoverpen-2-0/>,

(11)<https://rutube.ru/video/dbd3c9cf086057cf3fa8e9a2943f0aaf/> для индивидуализации товаров, однородных заявленным, ранее даты подачи заявленного обозначения.

Сеть Интернет содержит исчерпывающие, не требующие длительного и трудоемкого поиска, сведения о том, что заявленное обозначение воспроизводит название левитирующей ручки, производимой тайваньской компанией «Novium Taiwan Inc» (в том числе, (12)<https://wylsa.com/fotopost-ruchki-hoverpen-ukladyvayushhie-gravitacziyu-na-lopatki/>,

(13)<https://missione.ru/products/hoverpenspaceblack>,

(14)https://aliexpress.ru/popular/hoverpen.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F,

(15)https://www.ozon.ru/product/levitiruyushchaya-ruchka-hoverpen-2-0-1063352061/?advert=B743RiB4dyjQUXiJP7jIh324cFgMXTIYtQihZBR4HnpGcJuRY7NYmOnjrbirRQI5TjhT6I5r90VMIUF_zqHf5DzMdIEAqBRoBPXWRJ1C-SeMSu7iIekZ8kYwF-eZK8utDc4gQw5rGdOmYYolhoTiyvhEEemJYEdsx1c0he3CRFUNgbH2nckMCi3jtYdl-ivEkEPMUFdjdHgNzmIubUsaV&avtc=1&avte=2&avts=1723920555.

Таким образом, заявленное обозначение «HOVERPEN» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 16 класса МКТУ, а именно: «авторучки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для ручек; зажимы для ручек; карандаши; карандаши автоматические; подставки для ручек и карандашей; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; товары канцелярские; шарики для шариковых ручек; баллончики с чернилами для перьевых ручек; стержни заполненные для авторучек; линеры» на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- экспертом не доказано использование третьим лицом обозначения до даты приоритета, а также не доказан тот факт, что в сознании потребителей товары, реализуемые под товарным знаком заявителя, являются товарами третьего лица – тайваньской фирмы,

- эксперт привел лишь единичные ссылки на сайты, где размещено указанное обозначение, при этом, сам по себе факт размещения в сети «Интернет» обозначения не свидетельствует о его известности,

- часть ссылок не являются работающими, ни на одной из ссылок не указана иностранная фирма, на которую ссылается эксперт,
- не были приведены какие-либо дополнительные документальные доказательства (данные публичного опроса, документы, подтверждающие массовое посещение сайтов и высокие показатели реализуемой продукции),
- количество запросов в сети Интернет свидетельствует о том, что рядовой российский потребитель не знает продукцию указанного бренда,
- обозначение «Novium», которое используется неким третьим лицом, на которое указывают эксперты, является товарным знаком заявителя (свидетельство №1035555).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023789189 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Скриншоты с сервиса Яндекс Вордстат.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.09.2023) поступления заявки №2023789189 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

Обозначение «**HOVERPEN**» по заявке №2023789189 с приоритетом от 20.09.2023 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака в рамках поданного возражения испрашивается в отношении части товаров 16 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023789189 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно указанным экспертизой сведениям из сети Интернет <https://www.novium.tw/> (1) заявленное обозначение «**HOVERPEN**» воспроизводит обозначение, используемое тайваньской компанией «Novium Taiwan Inc.», для товаров, однородных заявленным.

Для определения, способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, коллегия также обратилась к источникам сети Интернет.

Действительно, согласно информации, размещенной на веб-сайте (1), компания «Novium Taiwan Inc.» использует для маркировки своей продукции обозначение «**HOVERPEN**». Заявителем на регистрацию в качестве товарного знака подано обозначение «**HOVERPEN**». Сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент «**HOVERPEN**».

На сайте компании «Novium Taiwan Inc.» размещен перечень товаров, включающий ручки для письма, в частности, левитирующие ручки (одна из главных особенностей этой ручки – ее способность левитировать над поверхностью, благодаря применению новейших технологий магнитной стабилизации, ручка приобретает свойство парить в воздухе на нескольких миллиметрах над поверхностью стола или благодаря специальному подставочному устройству), а также сопутствующие аксессуары (чернила для заправки, наконечник для пера, подставки и т.д.).

Товары производителя «Novium Taiwan Inc.», сведения о котором обнаружены в сети Интернет, совпадают с заявленными товарами 16 класса МКТУ «авторучки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для ручек; зажимы для ручек; карандаши; карандаши автоматические; подставки для ручек и карандашей; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; товары канцелярские; шарики для шариковых ручек; баллончики с чернилами для перьевых ручек; стержни заполненные для авторучек; линеры», поскольку относятся к одной категории товаров - канцелярские принадлежности.

Таким образом, коллегия делает вывод, что товары заявителя, ИП Баранова Бориса Микаеловича, и сфера деятельности заявителя - тайваньской компании «Novium Taiwan Inc.», относящаяся к производству ручек для письма, совпадают, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

Таким образом, информация, содержащаяся в сети Интернет, включая указанный сайт (1) на компанию – производителя под обозначением «HOVERPEN», находится в свободном доступе для российского потребителя, ввиду чего у российского потребителя не может возникнуть трудностей с информацией как о производителе, так и его товаре.

Более того при оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание, в том числе, степень насыщенности Интернет – пространства указанной информацией, включая указанные экспертизой сайты (2, 3, 4, 6, 11-15).

Ссылки на сайты (5, 7-10), указанные экспертизой, не были приняты во внимание коллегией, поскольку не содержат никакой информации, в связи с чем их невозможно оценить.

Кроме того, коллегия также отметила отсутствие в материалах дела сведений о наличии каких-либо хозяйственных связей или ведении совместной коммерческой деятельности между заявителем и компанией «Novium Taiwan Inc.».

Регистрация товарного знака «NOVIUM» (свидетельство №1035555) на имя заявителя не снимает обстоятельств, явившихся основанием для формирования коллегией вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия делает вывод, что регистрация на имя заявителя заявленного обозначения «**HOVERPEN**» в отношении вышеуказанной части товаров 16 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, ввиду чего заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.08.2024.