

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 28.03.2025 возражение компании NITTO DENKO CORPORATION, Япония (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873.

Международная регистрация №1310873 знака «FIBERGUARD» произведена Международным Бюро ВОИС 11.03.2016 в отношении товаров 17 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi Osaka 567-8680 (JP)).

Роспатентом 28.11.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, приведенным в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873 от 20.03.2024, знак лишен различительной способности, поскольку состоит исключительно из указания, которое может служить в торговле для

обозначения вида, свойств и назначения или других характеристик товаров, заявленных в заявке.

В поступившем возражении указано, что товарный знак составлен из двух слов – «FIBER» (волокно) и «GUARD» (защита), при этом в существующих словарях отсутствует слово «FIBERGUARD» в качестве лексической единицы.

Слитное написание двух слов «FIBER» и «GUARD» (волокно и защита) приводит к образованию обозначения, носящего фантазийный характер, которое напрямую не указывает на свойства заявленных товаров 17 класса МКТУ, представляющие собой пластмассы, частично обработанные; пленку пластиковую, за исключением используемой для упаковки; пленку пластиковую для использования в коммерческих или производственных целях.

Согласно современным словарям пластмассы¹ - это либо материалы, полученные из природных или искусственных высокомолекулярных соединений, способные под влиянием нагревания и давления формоваться и затем устойчиво сохранять приданную им форму, либо синтетические материалы, состоящие обычно из длинных цепей органических молекул, называемых полимерами, которым можно придать форму, которую они сохраняют после затвердевания. Пластмассы² могут в качестве необязательного компонента содержать волокна (в производстве пластмассы также применяется целлюлоза, получаемая из хлопковой или древесной волокнистой массы).

Однако ничто в определениях товаров 17 класса МКТУ для настоящего товарного знака не указывает на какую-либо функцию защиты волокна, возможно содержащегося в пластмассах, в формулировках заявленных товаров отсутствуют такие слова как «guard», «protection» или «defence», обозначающие защиту, а также отсутствуют слова «fiber», «fibre» (волокно), поэтому обозначение «FIBERGUARD», которое при домысливании можно перевести на русский язык как «защита волокна», должно в отношении зарегистрированных товаров восприниматься в качестве фантазийного, а не являющегося какой-либо характеристикой заявленных товаров.

Словесное обозначение «FIBERGUARD» было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ в нескольких

¹ https://construction_materials.academic.ru/7589/Пластмассы.

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3550/ПЛАСТМАССЫ>.

юрисдикциях: в странах Бенилюкс, Европейском союзе, Франции, Японии, Турции, Великобритании, США.

В формулировках товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне регистраций названных юрисдикций, также отсутствуют такие формулировки как «fiber», «fibre» (волокно). В турецкой регистрации в перечне товаров 17 классов МКТУ «plastic film for use in surface protection, other than for wrapping; surface protection plastic film for use in material processing by laser» (пластиковая пленка для защиты поверхности, кроме обертывания; пластиковая пленка для защиты поверхности для использования в обработке материалов лазером), т.е. имеется в виду защита поверхностей, а не защита волокна, которое может содержаться в пластиковой пленке, поэтому обозначение «FIBERGUARD» не является указанием на характеристику заявленных товаров.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

С учетом даты международной регистрации (11.03.2016) знака по международной регистрации №1310873 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Знак «FIBERGUARD» по международной регистрации №1310873 с приоритетом от 11.03.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует указать, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1310873 испрашивается для индивидуализации таких товаров 17 класса МКТУ как *«unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; plastic substances, semi-processed; semi-processed plastics; plastic film, other than for wrapping; plastic film for use in commercial or industrial manufacturing; plastic film for use in surface protection, other than for wrapping; surface protection plastic film for use in material processing by laser; adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; adhesive tapes for industrial use; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; adhesive tapes for technical purposes»* / «необработанная и полуфабрикатная резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и заменители всех этих материалов; пластмассы и смолы в экструдированном виде для использования в производстве; материалы для упаковки, герметизации и изоляции; гибкие трубы, тубусы и шланги, не изготовленные из металла; пластмассовые материалы, полуфабрикаты; полуфабрикаты из полимеров-обработанные пластмассы; пластиковая пленка, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для использования в коммерческом или промышленном производстве; пластиковая пленка для защиты поверхности, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для защиты

поверхности, предназначенная для обработки материалов лазером; клейкие ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей; клейкие ленты промышленного назначения; самоклеящиеся ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей; клейкие ленты технического назначения».

Анализ знака «FIBERGUARD» по международной регистрации №1310873 показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент, который сам по себе отсутствует в словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, усматривается, что обозначение «FIBERGUARD» является сложным словом, образованным путем соединения двух лексических единиц английского языка – «fiber» и «guard».

Слово «fiber³» представляет собой американский вариант английского слова «fibre» и означает в переводе «волокно; волосок; фибра; нить; древесное волокно».

Под волокном⁴, в свою очередь, согласно Энциклопедическому словарю понимается: 1) тонкая непряденая нить растительного, животного, минерального или искусственного происхождения, служащая сырьём в текстильном производстве, например, волокно шелкопряда, льняное, ацетатное, асбестовое волокно; 2) клетка животной или растительной ткани, имеющая нитевидную форму, например, мышечные, нервные волокна, волокна древесины.

Также волокном называется гибкое протяженное, непрерывное и прочное тело ограниченной длины с малыми поперечными размерами по отношению к длине, применяемое для изготовления волокнистых материалов, предназначенных для армирования полимерных композитов⁵ (ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия»).

³ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/fibre>;
<https://translate.academic.ru/fiber/en/ru/?ysclid=mc90232m3o520186413>;
<https://woordhunt.ru/word/fiber?ysclid=mc90210qx249159675>.

⁴ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/99493/волокно>.

⁵ https://construction_materials.academic.ru/1697/Волокно.

Слово «guard» в лексике английского языка имеет множество значений, в частности, используется в значении «защита»⁶.

Таким образом, в совокупности, обозначение «FIBERGUARD» может восприниматься в значении «защита волокна», что заявителем не отрицается.

Между тем, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873 послужил вывод об описательном характере спорного обозначения «FIBERGUARD» для всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

В этой связи необходимо указать, что согласно правоприменительной практике, сформулированной в Информационной справке⁷, оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится, в частности, в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается правовая охрана товарного знака.

Заявленные товары 17 класса МКТУ представляют собой как различные полуфабрикаты, такие как *«необработанная и полуфабрикатная резина, гуттаперча, камедь, асбест, слюда и заменители всех этих материалов; пластмассы и смолы в экструдированном виде для использования в производстве; пластмассовые материалы, полуфабрикаты; полуфабрикаты из полимеров-обработанные пластмассы»*, так и готовые изделия, среди которых *«материалы для упаковки, герметизации и изоляции; гибкие трубы, тубусы и шланги, не изготовленные из металла; пластиковая пленка, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для использования в коммерческом или промышленном производстве; пластиковая пленка для защиты поверхности, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для защиты поверхности, предназначенная для обработки материалов лазером; клейкие ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей;*

⁶ Англо-русский строительный словарь. - М.: Русский Язык. С.Н. Корчемкина, С.К. Кашкина, С.В. Курбатова. 1995, <https://translate.academic.ru/guard/en/ru/?ysclid=mc90f3r18s731962237>.

⁷ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

клеякие ленты промышленного назначения; самоклеящиеся ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей; клейкие ленты технического назначения».

Следует указать, что применительно к вышеупомянутым полуфабрикатам восприятие обозначения «FIBERGUARD» («защита волокна») требует рассуждений и домысливания, не является прямой характеристикой товара и его свойств, следовательно, воспринимается в фантазийном ключе.

Что же касается готовых изделий, то они представляют собой различную продукцию защитного назначения.

Так, напрямую в качестве продукции защитного назначения в заявленном перечне товаров 17 класса МКТУ приводятся такие позиции как *«пластиковая пленка для защиты поверхности, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для защиты поверхности, предназначенная для обработки материалов лазером»*).

В свою очередь трубы⁸, трубопроводы и шланги являются промышленными изделиями, предназначенными для транспортировки жидкостей, растворов, газа, пара и т.д. и прокладки и защиты, например, электрических проводов.

Клейкие ленты промышленного назначения применяются для скрепления поверхностей, а также для обмотки труб, устранения протечек, укрепления стыков и щелей в трубах, герметизации корпусов, панелей и швов, для защиты воздушных каналов от воды, пара и влажности, а также для армирования с целью предотвращения образования трещин в строительной отделке при шпаклевании и оштукатуривании, в частности, представляет собой бинт из стекловолокна с нанесённым для удобства использования (временной фиксации на обрабатываемой поверхности) с одной стороны липким клеевым слоем⁹.

Упаковочные материалы это - предметы, материалы и устройства, используемые для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара)¹⁰.

⁸ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Труба_\(изделие\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Труба_(изделие)).

⁹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Клейкая_лента.

¹⁰ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Упаковка>.

Материалы для герметизации¹¹ представляют собой изделия, предназначенные для обеспечения непроницаемости для газов и жидкостей поверхностей и мест соединения деталей, к которым относятся рулонные и листовые материалы; минеральные строительные материалы проникающего действия; материалы жидкого нанесения на основе полимеров. Кроме полимеров, герметизирующие материалы содержат различные наполнители и отвердители - вулканизирующие. Герметизирующие материалы применяют в виде паст, замазок, мастики и самоклеящихся лент, иногда в виде раствора в органических растворителях, воска.

Материалы для изоляции¹² - это конструкционные материалы и среды, служащие для изолирования проводников, то есть их электрического разъединения и защиты от внешних воздействий. Основное свойство этих материалов - создание препятствия протеканию электрического тока проводимости.

Применительно к названным готовым изделиям защитного назначения обозначение «FIBERGUARD», представляющее собой прямое указание на защиту волокна, вызывает представление о назначении этих товаров, что обуславливает вывод об описательном характере спорного словесного элемента в этой части, а, следовательно, его неохраноспособности для товаров 17 класса МКТУ *«packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; plastic film, other than for wrapping; plastic film for use in commercial or industrial manufacturing; plastic film for use in surface protection, other than for wrapping; surface protection plastic film for use in material processing by laser; adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; adhesive tapes for industrial use; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes; adhesive tapes for technical purposes»* / «материалы для упаковки, герметизации и изоляции; гибкие трубы, тубусы и шланги, не изготовленные из металла; пластмассовые материалы, полуфабрикаты; полуфабрикаты из полимеров-обработанные пластмассы; пластиковая пленка, не предназначенная для упаковки; пластиковая пленка для использования в коммерческом или промышленном производстве; пластиковая пленка для защиты поверхности, не предназначенная

¹¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Герметизация>.

¹² https://ru.wikipedia.org/wiki/Изоляционные_материалы.

для упаковки; пластиковая пленка для защиты поверхности, предназначенная для обработки материалов лазером; клейкие ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей; клейкие ленты промышленного назначения; самоклеящиеся ленты, отличные от канцелярских принадлежностей и не предназначенные для медицинских или бытовых целей; клейкие ленты технического назначения».

Поскольку неохраняемый словесный элемент «FIBERGUARD» является единственным элементом знака по международной регистрации №1310873, данное обстоятельство исключает предоставление спорному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Каких-либо предусмотренным пунктом 35 Правил данных о том, что спорное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 17 классов МКТУ, заявителем не представлено.

Довод заявителя на наличие регистраций товарного знака «FIBERGUARD» в иных государствах для индивидуализации товаров 17 класса МКТУ, в том числе упомянутых в перечне знака по международной регистрации №1310873, не является основанием для предоставления правовой охраны спорному обозначению на территории Российской Федерации. Решение о признании спорного обозначения охраноспособным может быть принято только с учетом приобретения им различительной способности для российских потребителей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2025, отменить решение Роспатента от 28.11.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1310873 для товаров 17 класса МКТУ «unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in

extruded form for use in manufacture; plastic substances, semi-processed; semi-processed plastics».