

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 17.09.2019 возражение компании COVIDIEN LP, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1397439 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1397439 от 11.01.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1397439 представляет собой словесное обозначение «**TRI-STAPLE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.05.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1397439, обусловленное по результатам экспертизы приведенным в уведомлении о предварительном отказе от 20.11.2018 выводом о несоответствии этого знака требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из обозначений, указывающих на сферу деятельности заявителя и свойства соответствующих товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.05.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак представляет собой единое изобретенное фантазийное слово, которое отсутствует в каких-либо специализированных словарях и образовано с использованием дефиса из многозначных слов, различные смысловые значения которых обуславливают у данного знака в целом наличие различных возможных смысловых значений, требующих дополнительных рассуждений и домысливания и отличающихся от смысловых значений отдельных составляющих его слов, например, в переводе на русский язык может означать «тройная суть» или «тройная основа».

Кроме того, в возражении указывается на то, что данный знак приобрел различительную способность в отношении соответствующих товаров в результате его активного использования для них заявителем на территории Российской Федерации, а также был зарегистрирован на имя заявителя в качестве товарных знаков в различных странах мира.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1397439 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

К возражению были приложены, а также представлены заявителем на заседании коллегии, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений о словах «TRI» и «STAPLE» из онлайн-словаря «Мультитран» в сети Интернет [1]; распечатка сведений о компании Medtronic PLC из свободной энциклопедии «Википедия» в сети Интернет [2]; распечатки сведений о деятельности в Российской Федерации компании Medtronic с ее сайта и с других сайтов в сети Интернет [3]; распечатки сведений с предложениями товаров к продаже с сайтов российских лиц в сети Интернет [4]; грузовые таможенные

декларации иностранных государств [5]; счета и товарно-транспортные накладные на поставку товаров [6]; каталоги продукции [7]; регистрационные удостоверения на медицинские изделия [8]; декларации о соответствии продукции [9]; распечатки сведений о регистрациях товарных знаков на имя заявителя в различных странах мира [10].

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (11.01.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, и 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.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми

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

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

Знак по международной регистрации № 1397439 от 11.01.2018 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**TRI-STAPLE**». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «surgical apparatus and instruments; surgical apparatus and instruments in the nature of wound closure devices, namely, surgical staplers, surgical staples and parts for surgical staplers, namely, anvils and loading units consisting primarily of surgical staples and staple cartridges therefor» («хирургические приборы и инструменты; хирургические устройства и инструменты, аналогичные устройствам для закрытия ран, а именно хирургические сшиватели, хирургические скобы и детали для хирургических сшивателей, а именно, упорные стержни и загрузочные устройства, состоящие, главным образом, из хирургических сшивателей и держателей скоб для них»).

Рассматриваемое обозначение действительно является единым сложным словом, составленным из двух слов, объединенных между собой орфографическим знаком дефис, и данное сложное слово, как справедливо было отмечено заявителем в возражении, отсутствует в каких-либо словарях, в том числе в терминологических словарях и специализированных медицинских справочниках. Не обнаруживаются в таких специализированных словарях и справочниках и отдельные слова, его составляющие.

Ввиду данных обстоятельств коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака в целом или отдельных его элементов, собственно, общепринятыми терминами, то есть не соответствующими требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, соответствующее сложное слово «**TRI-STAPLE**» состоит из двух определенных лексических единиц английского языка, имеющих определенные смысловые значения.

Так, «**TRI-**» представляет собой приставку в сложных словах, означающую в переводе на русский язык «три-, трех-, тройной» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академик: Переводы» – <https://dic.academic.ru/>).

Данное значение, как компонент сложных слов (прил. «тройной»), указано также и в представленных заявителем распечатках сведений из онлайн-словаря «Мультитран» [1].

В свою очередь, другое слово «**STAPLE**» само по себе действительно имеет различные смысловые значения, то есть является многозначным. Однако оно подлежит рассмотрению все же исключительно в тех его смысловых значениях, которые наиболее коррелируются с конкретными товарами, для которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку.

Отсюда следует, что по отношению к соответствующим конкретным товарам 10 класса МКТУ, представляющим собой именно хирургические приборы, устройства и инструменты, причем специально предназначенные для закрытия ран – хирургические шшиватели, скобы и детали для них, упорные

стержни и загрузочные устройства, состоящие из хирургических сшивателей и держателей скоб для них, то есть узкоспециализированные (медицинские) товары, оно воспринимается исключительно в прямом (непереносном) определенном значении – «скоба, скобка; скреплять, сшивать скобками» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru/>).

Данное значение, характерное для определенной лексики в сфере медицины, как «шовная скобка; хирургическая скобка» (мед.), указано также и в представленных самим же заявителем распечатках сведений из онлайн-словаря «Мультитран» [1].

Другие смысловые значения этого слова приведены в данных словарных источниках только лишь применительно к именам прилагательным, требующим обязательного наличия в этом случае еще какого-либо иного определяемого ими слова (имени существительного), отсутствующего, собственно, в рассматриваемом знаке, либо применительно к совершенно иной специальной лексике, никак не связанной с медициной, то есть, соответственно, они не подлежат принятию во внимание коллегией в рассматриваемом деле.

В силу изложенных выше обстоятельств рассматриваемый знак в целом в отношении соответствующих конкретных товаров может восприниматься только лишь в смысловых значениях «тройная шовная хирургическая скоба» или «сшивать раны тройной шовной хирургической скобой», то есть характеризует эти товары, прямо указывая на их определенные свойства (три скобы, тройной шов) и назначение (скрепление, сшивание ран) без каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и альтернативных ассоциаций.

Следовательно, рассматриваемый знак не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что рассматриваемый знак приобрел различительную способность в отношении соответствующих товаров в результате его активного использования для них заявителем на территории

Российской Федерации, следует отметить, что данный довод не подтверждается представленными им документами [2 – 10].

Так, распечатка сведений из свободной энциклопедии «Википедия» в сети Интернет [2] содержит только лишь некоторые сведения о компании Medtronic PLC, которая, в частности, приобрела компанию Covidien PLC (Public Limited Company). Однако в ней никак не упоминается заявитель, то есть компания COVIDIEN LP (Limited Partnership) – иное юридическое лицо. При этом вовсе не имеется документов, которые свидетельствовали бы о наличии у него той или иной определенной организационно-правовой или хозяйственной связи с упомянутыми выше юридическими лицами.

Отсутствуют упоминания заявителя, как конкретного юридического лица, также и в распечатках сведений о деятельности в Российской Федерации компании Medtronic с ее сайта и с других сайтов в сети Интернет [3], а в распечатках сведений с предложениями товаров к продаже с сайтов российских лиц в сети Интернет [4] не имеется никаких указаний на те или иные даты, которые относились бы к периоду ранее даты международной регистрации знака.

Грузовые таможенные декларации иностранных государств [5] и счета и товарно-транспортные накладные на поставку товаров [6] также не имеют никаких указаний именно на заявителя, как конкретное юридическое лицо, в то время как компании Medtronic LLC, Medtronic Italia S.p.A, Covidien AG (Aktiengesellschaft) (Италия) и Covidien AG (Aktiengesellschaft) (Швейцария) являются иными юридическими лицами.

К тому же, таможенные декларации иностранных государств никак не подтверждают факты введения товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации. Таможенные декларации российских компетентных органов, которые, напротив, могли бы свидетельствовать о данных фактах, то есть о выпуске ввозимых товаров в Российскую Федерацию, согласно их отметкам, в те или иные определенные даты, которые относились

бы к периоду ранее даты международной регистрации знака, вовсе не были представлены.

Каталоги продукции [7] совсем не указывают на заявителя в качестве производителя соответствующих товаров и были выпущены ООО «Медтроник» или ООО «Ковидиен Евразия», то есть иными юридическими лицами.

Регистрационные удостоверения на медицинские изделия [8] выданы на имя иного юридического лица – компании Covidien LLC (Limited Liability Company), которая и упоминается в качестве производителя в декларациях о соответствии продукции [9], а наличие у заявителя какой-либо определенной связи с ней и иными упомянутыми выше лицами, как уже отмечалось выше, не было им документально подтверждено.

Кроме того, в материалах возражения отсутствуют также и какие-либо сведения о тех или иных определенных объемах производства, продаж и/или затрат на рекламу соответствующих товаров в Российской Федерации и т.п., о территории их распространения по российским регионам и, собственно, об уровне известности российским потребителям самого заявителя и этих товаров, как производимых именно им, например, согласно тем или иным результатам социологических опросов либо публикациям в российских средствах массовой информации в период ранее даты международной регистрации знака, и т.д.

Что касается довода возражения о том, что рассматриваемый знак был зарегистрирован на имя заявителя в качестве товарных знаков в различных странах мира [10], то следует отметить, что данное обстоятельство само по себе не может рассматриваться в качестве правового основания для предоставления правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах Союза, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что не имеется никаких оснований для признания рассматриваемого знака обозначением, приобретшим различительную способность в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1397439 требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2019.