

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747508, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САТИУС», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «КАНДИДАТЕСТ» по заявке №2018747508, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из элементов, указывающих на назначение части заявленных товаров: «КАНДИДА» – Кандидоз (молочница) – одна из разновидностей грибковой инфекции, вызывается микроскопическими дрожжеподобными грибами рода *Candida*; и «ТЕСТ» - исследование (см. Российский энциклопедический словарь, М.,

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 629; <https://bigenc.ru/>; Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 829), в целом указывает на вид и назначение товаров, в связи с чем, применительно к части заявленных товаров 10 класса МКТУ - «аппараты диагностические для медицинских целей, а именно: диагностические тесты», не обладает различительной и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части товаров 10 класса МКТУ, не отвечающих этим требованиям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 24.04.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «КАНДИДАТЕСТ» является фантазийным и обладает различительной способностью, ввиду его отсутствия в основных европейских словарях, и, следовательно, не содержит прямого указания на назначение товаров и не является описательным для заявленных товаров;

- действительно обозначение «КАНДИДАТЕСТ» может восприниматься потребителем как состоящее из двух частей: части КАНДИДА- и части -ТЕСТ. При этом из названия не следует, что конкретно исследуется в тесте;

- кроме того, обозначение может восприниматься потребителем как состоящее из других двух частей, например, части КАНДИДАТ- и части -ЕСТ;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «КАНДИДАТЕСТ» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя;

- заявитель уже является правообладателем серии товарных знаков, в отношении которых ему уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, представляющих собой сложносоставные слова и

содержащих в качестве окончания слово «TEST»: международная регистрация №1330407 «PROSTATEST», международная регистрация №1327503 «GRIPPATEST», международная регистрация №1327504 «SEPTITEST», товарный знак №590440 «ANGITEST АНГИТЕСТ», товарный знак №637225 «АМНИОЛИКВИТЕСТ», товарный знак №638989 «HELITEST», товарный знак №649777 «ВЕЗИКАТЕСТ».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018747508 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.10.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или

характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное обозначение «КАНДИДАТЕСТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ обозначения «КАНДИДАТЕСТ» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «КАНДИДАТЕСТ» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «КАНДИДА» - (Candida) – род дрожжеподобных организмов сем. Сруptosоссасеае кл. несовершенных грибов; включает возбудителей кандидоза человека (см. <http://deus1.com/vocab-10.htm>, Словарь медицинских терминов);

- «ТЕСТ» - (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней (см. Интернет, словари); «тест» - исследование (см. Российский энциклопедический словарь, М., Научное издательство «Большая Российская

энциклопедия», 2001, с. 629; <https://bigenc.ru/>; Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 829).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «КАНДИДАТЕСТ» будет восприниматься как указание на назначение товаров 10 класса МКТУ - «аппараты диагностические для медицинских целей», в связи с чем, применительно к данным товарам, не обладает различительной и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части товаров 10 класса МКТУ «хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные аппараты и инструменты; медицинские приборы и инструменты; хирургические аппараты и инструменты; аппаратура для анализов крови; аппаратура для медицинских анализов», не относящихся к диагностике, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары производителя.

Кроме того, коллегия учла то, что факт отсутствия различительной способности у заявленного обозначения подтверждается наличием товаров однородных товарам 10 класса МКТУ, маркируемых заявленным обозначением, других производителей, например, компании Эрба Лахема с.р.о. (ул. Карасек 1д, 621 33 г. Брно, Чешская Республика) (см. <https://www.erbalachema.com/ru/>).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «КАНДИДАТЕСТ», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в возражении не представлено.

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 24.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2019.