

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 01.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327500, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ENTEROTEST» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) с конвенционным приоритетом 22.09.2016 за №1327500 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «PATENT-KYIV», Украина, в настоящее время знак принадлежит компании «Satius LLC», Москва (далее – заявитель).

Роспатентом 13.02.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327500 в отношении всех товаров.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1327500 в отношении товаров 10 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как состоит из элементов, прямо указывающих на назначение заявленных товаров: «ENTERO» – в биологии и

медицине приставка, указывающая на связь с кишечником (от греческого enteron: энтероколит, энтеровирус, гастроэнтеролог и т.д.) и «TEST» – исследование с целью определения скрытого свойства объекта путем испытаний. В том числе, в медицине существует понятие «энтеротест» - тест на определение энтеробактерий в кишечнике.

В возражении, поступившем 01.06.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- международный товарный знак «ENTEROTEST» 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 часть фантазийного слова «ENTEROTEST» - «TEST» имеет значение «тест - исследование с целью определения скрытого свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний». Часть слова «ENTERO» - при этом имеет множество различных значений на разных языках. В частности, эта часть используется в составе сложных слов «относящийся к тонкой кишке, кишечнику, к внутренностям». При этом часть обозначения «ENTERO» - не указывает к исследованию какого конкретно органа (тонкой кишки, кишечника, или внутренностей) относится;

- также не обнаружено в доступных источниках использование наименования «ENTEROTEST» в качестве названия какого-либо товара;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «ENTEROTEST» 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».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1327500 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.09.2016) знака по международной регистрации №1327500 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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.

Знак «ENTEROTEST» по международной регистрации №1327500 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, обозначение «ENTEROTEST» действительно образовано из двух словесных элементов «ENTERO» (в переводе с испанского языка означает: 1) целое число; 2) целый) и «TEST» (в переводе с английского языка означает испытание, проводить испытание, тестировать» (см. он-лайн переводчик www.translate.ru), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово.

Следует согласиться с доводами экспертизы о том, что часть слова «ENTERO-» входит в состав сложных слов и имеет значение: брюшной, кишечный - enterocolitis (энтероколит); enteralgia (энтералгия). Вместе с тем, следует констатировать, что значение этих слов отражено в словарно-справочной литературе и не требует толкования.

Между тем, словесный элемент «ENTEROTEST» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у обозначения «ENTEROTEST», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод экспертизы о том, что знак «ENTEROTEST» характеризует товары 10 класса МКТУ, для маркировки которых он предназначен. Следовательно, оснований для признания заявленного знака неохраноспособным в целом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «ENTEROTEST» для характеристики своих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что знак «ENTEROTEST» по международной регистрации №1327500 способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

В связи с указанным следует признать, что знак «ENTEROTEST» по международной регистрации №1327500 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2018, отменить решение Роспатента от 13.02.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1327500.