

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.04.2019 возражение, поданное компанией Ментор Уорлдуайт ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017702359, при этом установила следующее.

Обозначение «CPG» по заявке №2017702359, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2018 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 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из простых букв «CPG», выполненных стандартным шрифтом, не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

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

- заявитель не может согласиться с тем, что заявленное обозначение представляет собой простой набор отдельных букв и не способно индивидуализировать товары на рынке. Если бы товары маркировались отдельными буквами, то действительно, они бы не воспринимались как индивидуализирующие товары элементы, но соединение их в одно целое сразу же меняет само восприятие по существу, а именно обозначение воспринимается как некий символ, индивидуализирующий товар;

- заявленное обозначение «CPG» имеет словесный характер, хотя с формальной точки зрения и не является словом, благодаря пространственному расположению звуков «С» (си), «Р» (пи) и «Г» (джи), при котором эти звуки не могут выступать в качестве обособленных элементов речи, ведь при воспроизведении обозначения «CPG» потребитель произнесет его как «сипиджи» на одном дыхании, не выделяя каждый звук отдельно, что подтверждает словесный характер буквенного сочетания «CPG»;

- несмотря на то, что обозначение «CPG» относится к иностранным искусственно образованным словам, с точки зрения русского языка (то есть с позиции российского потребителя) для него характерны лаконичность (состоит всего из трех букв), удобопроизносимость (легко читается как «сипиджи») и благозвучность. Как следствие, заявленное обозначение легко запоминается и также легко воспроизводится (например, при сравнении со сходным до степени смешения обозначением);

- при этом следует отметить, что сочетания согласных букв (как в случае с «CPG») в русском языке, как правило, легко произносимы в соответствии с правилами фонетики, что доказывается наличием в русском языке слов, состоящих полностью из согласных, например, «гм», «хм» или «брр», которые любой российский потребитель легко произносит, также как, например, состоящие из согласных аббревиатуры «ГК», «РФ», «СНГ», «МЧС», «ФСБ», «КПСС», и т.п. Аналогично, заявленное обозначение «CPG» также легко произносится и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, совпадающий со звуковым образом буквосочетания «сипиджи», удовлетворяющего, по мнению заявителя,

применяемым при экспертизе словесных обозначений критериям, позволяющим судить о наличии у буквосочетания словесного характера, а значит, являющихся словами;

- заявитель отмечает, что Роспатентом были зарегистрированы подобные товарные знаки, состоящие из букв;

- факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что безусловно говорит в пользу его различительной способности;

- регистрации заявленного обозначения в других странах явно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, что было признано в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация;

- американская компания Mentor, заявитель по данной заявке, всемирно известный производитель имплантатов груди и изделий медицинского назначения, была основана в 1969 году. В настоящее время анатомические или круглые имплантаты - основная продукция компании - поставляется более чем в 100 стран по всему миру, включая Россию. Mentor по праву занимает лидирующие позиции среди производителей грудных имплантатов, которые сопровождаются обозначением «CPG»;

- имплантаты «CPG» соответствуют всем стандартам качества, предъявляемым к медицинским изделиям, предусмотренным российским законодательством, о чем свидетельствуют Декларация о соответствии и регистрационные удостоверения на медицинские изделия, выданные российскими уполномоченными органами по сертификации в 2016 году и действующие в настоящее время;

- товары заявителя (грудные имплантаты) предназначены для узкого круга специалистов, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Товары заявителя имеют специализированное применение и не предназначены для использования в бытовых целях. Данные товары относятся к категории дорогостоящих медицинских изделий, в связи с чем, при выборе такого товара потребители используют свой профессиональный опыт и им, как правило, хорошо известны как производители

представленной на рынке продукции, так и те обозначения, которые они используют для индивидуализации своей продукции, что делает подобные обозначения узнаваемыми среди потребителей соответствующей категории.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017702359 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

С учетом даты (26.01.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «CPG» представляет собой сочетание латинских букв, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Так, заявленное обозначение «CPG» представляет собой простое сочетание согласных букв, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность благодаря тому, что продукция, маркированная обозначением «CPG» производится и выпускается длительное время, а также активно используется на территории Российской Федерации, о чем свидетельствует аффидавит, представленный заявителем, не могут служить основанием для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении грудных имплантатов на территории Российской Федерации, поскольку не являются достаточными для признания их доказательствами приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Так, из представленных материалов, не следует, что, собственно само заявленное обозначение «CPG», самостоятельно без дополнительных элементов приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с маркой грудных имплантатов «Mentor», то есть в сочетании со словесным элементом.

Кроме того, в представленном каталоге продукции обозначение «CPG» указывается как серия анатомических имплантатов.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявлением обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «CPG».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2018.