

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2017, поданное ЦИПЛА ЛИМИТЕД, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716694, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BABY MASK» по заявке № 2015716694 с приоритетом от 03.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Роспатентом 17.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716694 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «BABY MASK» может быть переведено с английского языка как «детская маска наркозная» или «маска наркозная для детей» (<http://www.multitrans.ru/>), в связи с чем не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойство и назначение товаров 10 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель высказывает мнение о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как указание на вид, свойство и назначение товаров только в отношении товаров 10 класса МКТУ, представляющих собой (или включающих в себя) медицинские маски для детей, которые применительно к заявленному перечню относятся к родовому понятию «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные»;

- в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ «протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» обозначение «BABY MASK» является фантазийным, поскольку, например, понятия «ортопедическая маска» отсутствует;

- заявитель представляет документы, согласно которым он использует обозначение «BABY MASK» в отношении конкретного вида товара, а именно, насадки на спейсер (вспомогательное устройство для ингаляций в виде промежуточного резервуара) для детей;

- таким образом, обозначение «BABY MASK» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении насадок для спейсеров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки с Интернет-сайта <http://ortostom.net> (1);
- таможенные декларации с выборочным переводом и приложениями (2);
- распечатки с Интернет-сайта <http://www.farmabox.ru> (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2017, заявителем была выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего скорректированного перечня товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские, а именно, насадки для ингаляций; протезы конечностей; глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (03.06.2015) заявки №2015716694 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, пунктом 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся

сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015716694 заявлено словесное обозначение «BABY MASK», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении указанных выше товаров 10 класса МКТУ.

Согласно словарным источникам информации (<http://multitran.ru/>, <https://slovari.yandex.ru/> и т.д.) оба элемента являются значимыми словами английского языка и означают: «BABY» - ребенок, младенец; «MASK» - маска, слепок.

Таким образом, исходя из смысловых значений слов, словосочетание «BABY MASK» может быть определено как «детская маска» или «маска для детей».

Вместе с тем, согласно информации из сети Интернет (например, <http://www.ingaljator-expert.ru/maska-detskaya-dlya-ingalyatorov-omron>) словосочетание «детская маска» используется в качестве названия определенного вида товара медицинского назначения, а именно, «маска детская для ингаляций»



, Мед.комплект. В этой связи, заявленное обозначение «BABY MASK», испрашиваемое в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские, а именно, насадки для ингаляций» напрямую указывает на вид заявленных товаров, их свойство и назначение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что словесному обозначению «BABY MASK» в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские, а именно, насадки для ингаляций», не обладающему различительной способностью и указывающему на вид товара, не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что же касается сведений, представленных заявителем в качестве доказательств приобретения различительной способности заявленного обозначения

по заявке №2015716694 в отношении заявленных товаров, коллегия отмечает следующее.

Распечатки из Интернет-сайта (3) не могут быть приняты во внимание, поскольку датированы позже даты подачи заявки №2015716694.

Представленные таможенные декларации (2) подтверждают только поставку товаров «спейсеры для аэрозольных ингаляторов» под обозначением «BABY MASK» на территорию Российской Федерации. Документов же о доведения данных товаров до потребителей не представлено. Также заявителем не представлены сведения о длительности и интенсивности использования обозначения «BABY MASK», сведений о затратах на рекламу и т.д.

На основании изложенного коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают наличия у заявленного обозначения по заявке №2015716694 приобретенной различительной способности в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты приоритета в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские, а именно, насадки для ингаляций».

Относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы конечностей; глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов», коллегия отмечает следующее.

Словосочетание «BABY MASK» в отношении вышеуказанных товаров не является указывающим на их характеристику, следовательно, воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

С учетом изложенного, заявленное обозначение «BABY MASK» в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы конечностей; глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как не противоречащее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2017, отменить решение Роспатента от 17.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015716694.