

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение от 09.08.2021, рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСТ АЙТИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020741498, при этом установила следующее.

Заявка №2020741498 на регистрацию обозначения

« **TestGear** » в качестве товарного знака была подана 04.08.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020741498 для всех заявленных товаров и услуг.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что его словесный элемент «Test Gear»,

занимающий доминирующее положение, означает следующее: “test gear” - контрольная аппаратура; испытательная аппаратура; контрольно-испытательная аппаратура; проверочная аппаратура, аппаратура (для контроля и проверок), контрольно-измерительная аппаратура (для проверок и испытаний) (см. https://universal_en_ru.academic.ru/2380100/test_gear <https://www.multitran.com/m.exe?a=3&l1=1&l2=2&s=test%20gear>).

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, поскольку его доминирующий словесный элемент является общепринятым термином в области деятельности заявителя, указывает на вид и назначение товаров и услуг, в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью в целом.

Также в заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение, помимо заявителя, используется различными производителями однородных товаров и услуг (см. <https://www.twovolt.com/category/test-gears-instruments/>; <http://testgear.io/>; <https://www.syntheticaperture.com/products/test-gear-2-5>; http://www.talkingelectronics.com/projects/Test%20Gear/Test_Gear.pdf и др.)

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из одного слова «TestGear» и не является словосочетанием «Test Gear». Это обстоятельство имеет первостепенное значение для определения охраноспособности заявленного обозначения;
- слово «TestGear» является фантазийным, то есть придуманным заявителем, не несет отдельной смысловой нагрузки, не имеет сематической

привязки к какому-либо явлению, в связи с чем не имеется оснований для признания его описательной характеристикой заявленных товаров и услуг;

- заявитель обращает внимание на то, что перевод, указанный в решении об отказе, является некорректным, поскольку анализу подверглось словосочетание «test gear», в то время как заявленное обозначение состоит из одного слова «TestGear». При повторной проверке заявленного обозначения по использованному в отказе словарю совпадений обнаружено не было. Таким образом, указанные в решении об отказе основания не являются обоснованным;

- приведенные в отказе переводчики-словари работают по системе перевода отдельных слов, выдавая подходящие под их значение словосочетания, что не позволяет говорить о наличии отдельного термина. Если обратиться к одноязычным словарям английского языка, которые именно распознают термины и устойчивые словосочетания, то, согласно данным Оксфордского английского словаря, а также словаря Макмиллана в английском языке нет устойчивого слова “TestGear” (или же его отдельного написания “Test Gear”), которое бы обозначало какой-либо термин или относилось бы к какой-либо сфере деятельности;

- справочным фондом в вопросе рассмотрения общепринятых терминов является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические словари. Согласно Большому политехническому словарю слово “TestGear” не имеет отдельного смыслового значения, не является лексической единицей какого-либо языка, а также не указывает на вид и назначение товаров. Данный факт также подтверждается поиском слова “TestGear” в политехнических словарях на соответствующем профильном Интернет-ресурсе;

- заявитель считает, что использование иными субъектами словосочетаний, сходных с заявленным обозначением, не может повлиять на возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- позиция заявителя подтверждается существованием зарегистрированного товарного знака и судебной практикой, указанными в тексте возражения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020741498.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заявленное обозначение.
2. Изображение товарного знака по свидетельству №466244.
3. Скриншоты страниц сайтов: <https://www.multitran.com>; <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>; <https://www.macmillandictionary.com>; <http://www.find-info.ru>; <https://perfekt.ru>; <https://www.multitran.com>; <https://narfu.ru>; <https://www.nic.ru/whois/>; <https://egrul.nalog.ru/index.html>.
4. Решение Роспатента от 15.03.2021 по заявке № 2019718031.
5. Копия заявки №2020741498.
6. Копия заключения по результатам экспертизы от 20.04.2021 по заявке №2020741498.
7. выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя.

Вместе с тем на заседании коллегии состоявшемся 08.09.2021, коллегия представила дополнительные материалы, указанные в Приложении №1 протокола заседания, а именно:

8. Распечатки из онлайн словарей «<https://dic.academic.ru/>».
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.568-2017.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2021, заявитель ограничил перечень притязаний только услугами 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.08.2020) заявки №2020741498 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение «TestGear» представляет собой написанное слитно словосочетание «Test Gear», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в пурпурно-синем, белом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в заявке.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словосочетание «Test Gear» (см. https://translate.yandex.ru;https://universal_en_ru.academic.ru/2380100/test_gearhttps://www.multitran.com/m.exe?a=3&l1=1&l2=2&s=test%20gear,https://dic.academic.ru/) в переводе с английского языка на русский означает «контрольная аппаратура; испытательная аппаратура; контрольно-испытательная аппаратура; проверочная аппаратура, аппаратура (для контроля и проверок), контрольно-измерительная аппаратура (для проверок и испытаний)», а также представляет собой термин в области информационных технологий (см. «Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию».

Следует отметить, что данный словарь содержит указание как на словосочетание «TestGear» выполненное раздельно, так и слитно (см. https://computers_en_ru.academic.ru/27322/testgear), что приводит к

несостоятельности довода возражения о фантазийном характере заявленного обозначения.

Вместе с тем необходимо отметить, что слитное написание «TestGear» не дает качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения, отличного от восприятия входящих в его состав отдельных лексических единиц «Test» и «Gear», поскольку буквы «Т» и «G» в них заглавные.

Таким образом, заявленное обозначение «TestGear», обозначающее «испытательная аппаратура» - представляет собой родовое наименование технических устройств, предназначенных для проведения испытаний – то есть проведения качественных (или) количественных характеристик свойств объекта испытаний в развитие воздействий на него, при его функционировании.

Кроме того, обозначение «TestGear», помимо заявителя, используется другими производителями однородных товаров и услуг (см. <https://www.twovolt.com/category/test-gears-instruments/>; <http://testgear.io/>; <https://www.syntheticaperture.com/products/test-gear-2-5>; http://www.talkingelectronics.com/projects/Test%20Gear/Test_Gear.pdf и др.), в связи с чем заявленное обозначение не способно идентифицировать товары и услуги конкретного производителя.

В связи с вышеизложенным заявленное обозначение «TestGear» является термином в области производства средств испытаний, то есть товаров 09 класса МКТУ, от притязаний, в отношении которых заявитель отказался.

Оценка соответствия обозначения пункту 1(3) осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Заявитель указывает об ограничении требований по возражению, в связи с чем регистрация испрашивается только в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно пункту 3.1.10 Национального стандарта Российской Федерации Аттестации испытательного оборудования (ГОСТ Р 8.568-2017)

«Программное обеспечение испытательного оборудования» - это программы и программные модули, предназначенные для функционирования и обработки данных при измерении физических величин (<https://docs.cntd.ru/document/1200158321>).

Большинство заявленных услуг 42 класса МКТУ относятся к услугам в области компьютерных технологий, программирования, ведения и обслуживания баз данных и иных IT-услуг.

Следовательно, в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования научные; исследования технологические; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за

исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервер хостинг; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» обозначение «TestGear» является характеризующим данные услуги, поскольку указывает на назначение услуг, как направленных на обеспечение функционирования испытательного оборудования и обработки данных при измерении физических величин.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «TestGear» в отношении вышеуказанных услуг является несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Вместе с тем заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ включает в себя такие услуги, как «услуги архитектурные» («архитектурная деятельность» - профессиональная деятельность граждан (архитекторов), имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для реконструкции (далее - документация для строительства), авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также деятельность юридических лиц по организации профессиональной деятельности

архитекторов, см. статью 2 Федерального закона №169-ФЗ <https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17111995-n-169-fz-ob/glava-i/statia-2/>).

Таким образом эти услуги не относятся услугам в области компьютерных технологий, программных средств. В этой связи заявленное обозначение «TestGear» в отношении данных услуг может быть признано фантазийным. Следовательно, для названных услуг может быть произведена регистрация заявленного обозначения.

В отношении зарегистрированного товарного знака и судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарный знак не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2021, отменить решение Роспатента от 20.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020741498.