

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.09.2022 возражение, поданное АО «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», г. Усолье-Сибирское (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721898, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЭНТЕРДЕТОКС**» по заявке №2021721898, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение «**ЭНТЕРДЕТОКС**» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «ЭНТЕР» (составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кишкам, к кишечнику, к внутренностям» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35786/Энтер)) и «ДЕТОКС» (транслитерация слова «DETOX» - подвергать детоксикации, устранять влияние яда (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/detox>)), которое в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ указывает на их назначение и свойства, в силу чего не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и не должно быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2022 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 25.05.2022, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что экспертиза не выявила значение слова «ЭНТЕРДЕТОКС». Экспертизой не приведены ни одного терминологического словаря, энциклопедии и ни другой литературы, подтверждающие, что данное обозначение имеет какое-либо значение;

- экспертиза, анализируя заявленное обозначение, разбивает на части словесное обозначение «ЭНТЕРДЕТОКС» на «ЭНТЕР» и «ДЕТОКС», и дает оценку каждому элементу отдельно, что является неправомерным, поскольку это обозначение выполнено одним шрифтом, размером и является единым словом;

- смысл заявленного обозначения, определяемый экспертизой, определяется через домысливание путём искусственного объединения двух слов. При этом остаётся непонятно, то ли обозначение относится к кишечнику, то ли к другим внутренностям (сердце, легкие, селезёнка и т.д), то ли к детоксикации, то ли к устранению влияния яда в кишечнике или внутренних органах, то ли к устранению яда через кишечник или внутренние органы;

- кроме того, тот факт, что обозначение является фантазийным и требует домысливания, подтверждаются данными социологического опроса (приложение №1). Так, согласно результатам исследования, в настоящее время большинство опрошенных респондентов (80 %) полагает, что заявленное на регистрацию обозначение «ЭНТЕРДЕТОКС» является фантазийным. При этом 76 % опрошенных потребителей указали, что заявленное обозначение является товарным знаком. Дополнительно, 78 % респондентов ответили, что заявленное обозначение не может указывать на какие-либо характеристики товаров 05 класса МКТУ. Аналогичные результаты были получены по состоянию на дату приоритета заявки на товарный знак;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых включены словесные элементы «ЭНТЕР», «ДЕТОКС» в качестве охраняемых: «ЭНТЕРОФУРИЛ», «ЭНТЕРОПАЛЬ», «Энтерофаг», «ДЕТОКСИТАБ», «СОРБИ-ДЕТОКС», «АЛКОДЕТОКС» по свидетельствам №№260572, 362282, 238927, 730328, 779320, 661203.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению заявителем было приложено Заключение № 70-2022 от 24.08.2022 Лаборатории Социологической Экспертизы (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.04.2021) поступления заявки №2021721898 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

Заявленное обозначение по заявке №2021721898 представляет собой словесное обозначение «**ЭНТЕРДЕТОКС**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические».

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**ЭНТЕРДЕТОКС**» 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, коллегия отмечает, что заявленное обозначение выполнено в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления его на форманты. Визуально элемент «ЭНТЕРДЕТОКС» невозможно разделить на части.

Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Коллегия отмечает, что экспертиза разделила заявленное обозначение на две смысловые части «ЭНТЕР» и «ДЕТОКС», чтоб понять его семантическое значение. При этом экспертиза исходила из того, что словесный элемент «ЭНТЕР» в переводе с греческого языка обозначает «относящийся к кишкам, к кишечнику» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35786/Энтер), а словесный элемент «ДЕТОКС» переводится с английского языка как «подвергать детоксикации, устранять влияние яда» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/detox>). Таким образом, экспертиза соединила между собой слова греческого и английского происхождения, что для рядового потребителя будет вызывать определенные трудности при понимании семантического значения заявленного обозначения.

Кроме того, коллегия поясняет, что у словесного элемента «ЭНТЕР» есть значение в английском языке: «вход; въезжать; принимать участие» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/enter>), который в совокупности со словесным элементом «ДЕТОКС» может означать «вход для детоксикации», что никак не будет характеризовать заявленные товары 05 класса МКТУ, не будет указывать на их назначение и свойства.

Таким образом, для того, что установить семантику заявленного обозначения, потребителям требуется длинная цепочка домысливаний. Во-первых, заявленное обозначение необходимо транслитерировать, во-вторых, разделить на форманты, в-третьих, установить связь между элементами «ЭНТЕР» и «ДЕТОКС», в-четвертых, понять семантику словесных элементов «ЭНТЕР», «ДЕТОКС».

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?
2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В рассматриваемом случае заявленное обозначение «ЭНТЕРДЕТОКС» способно вызывать рассуждения и домысливания, в связи с чем следует признать ассоциативный характер данного обозначения. Коллегия усматривает, что напрямую рассматриваемый словесный элемент не указывает ни на назначения товаров 05 класса МКТУ, ни на их свойства.

Кроме того, коллегией принимаются во внимание выводы представленного заявителем Заключения № 70-2022 от 24.08.2022 Лаборатории Социологической Экспертизы (приложение №1), проведенного среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей медикаментов, фармацевтических и химико-фармацевтических препаратов, фармацевтических продуктов (05 класс МКТУ). Так, согласно данному Заключению 80 % респондентов отвечали, что заявленное обозначение не имеет смыслового значения и является фантазийным. При этом 76 % опрошенных полагали, что заявленное обозначение не указывает на свойства или назначение заявленных товаров 05 класса МКТУ и может являться товарным знаком. Дополнительно, 78 % тестируемых указывали, что не могут назвать какие-либо характеристики продукции, маркируемой заявленным обозначением. Аналогичные результаты были получены по состоянию на дату приоритета заявки на товарный знак. На основании приведенных выше результатов, Лаборатория Социологической Экспертизы установила, что с точки зрения потребителей товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не воспринимается потребителями как указывающее на свойства и назначение данных товаров.

Дополнительно, коллегия также учитывает те обстоятельства, что Роспатентом было зарегистрировано достаточно большое количество товарных знаков со словесными элементами «ЭНТЕР»/«ДЕТОКС» в отношении товаров 05 класса МКТУ, на что заявитель обращал внимание в возражении от 09.09.2022.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

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

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**ЭНТЕРДЕТОКС**» по заявке №2021721898 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2022, отменить решение Роспатента от 25.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721898.