

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 15.12.2020, поданное компанией ЛэбВэр Холдингс, Инк., штат Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708222, при этом установила следующее.

LABWARE

Обозначение « **LABWARE** » по заявке № 2019708222 подано 26.02.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 31.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708222 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение "LABWARE" (перевод с англ.яз. "лабораторное оборудование" - специальное оборудование для научных исследований,

контрольных анализов и испытаний, см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013, <https://translate.academic.ru/labware/xx/ru/>, https://technical_translator_dictionary.academic.ru/140656/оборудование_лабораторное) в целом не обладает различительной способностью, поскольку является указанием на вид и назначение товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение не является фантазийным, так как перевод слова "labware" имеется в различных англо-русских словарях (например: https://short_en_ru.academic.ru/22147/labware "English-Russian short dictionary. 2015"; https://electronics_en_ru.academic.ru/46440/labware "English-Russian electronics dictionary"; https://computer_en_ru.academic.ru/22739/labware "English-Russian dictionary of computer science and programming. 2013"; https://it_en_ru.academic.ru/27513/labware "Англорусский словарь по вычислительной технике и информационным технологиям - 4-е изд.. Сергей Орлов"; https://hardware_and_software_en_ru.academic.ru/11759/labware "English-Russian dictionary of computer science. 2015"; <https://slovar-vocab.com/english-russian/computervocab/labware-2577506.html> "English-Russian dictionary of computers. Англо-Русский словарь по компьютерам. 2012"; <https://slovar-vocab.com/english-russian/computer-engineering-programmingvocab/labware-2225149.html> "Масловский Е.К.. English-Russian dictionary of computer science. Англо-Русский словарь по вычислительной технике и программированию. 2005"; <https://slovarvocab.com/english-russian/computer-terms-vocab/labware-1920600.html> "Драгальчук Е.. EnglishRussian dictionary of computer terms. Англо-Русский словарь компьютерных терминов. 2012").

Следует отметить, что в сети Интернет представлена информация об использовании обозначения "labware" как указания на вид товара (см. например: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000223>; <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006326>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978629/>;

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764597/>; <https://www.nytimes.com/2012/12/25/science/a-brief-history-of-chemistry-sets.html>). Так же экспертиза отмечает, что обозначение "labware" используется различными производителями (см. например: https://www.xrfscientific.com/product_categories/platinumlabware/general-labware/; <https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/lab-plasticwaresupplies/nalgene-labware.html>;
<http://www.npchemsupply.com/store/product/DGen-2139065-th.html>;
<https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/products/general-labware.html>;
<https://www.saccosystem.com/m/en/labware/1/mettler-toledo-on-line-gmbh/2/>;
[https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.dolphin_labware.d4fa89d2cdbb3acd332490bcf015abbf.html](https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/dolphin_labware.d4fa89d2cdbb3acd332490bcf015abbf.html);
<https://permagenlabware.com/>; <https://www.biohall-labware.com/>;
<https://www.crunchbase.com/organization/neon-creative-labware>;
<http://digitallabware.de/>; <https://www.calpaclab.com/disposablelabware/>;
<http://www.kord-valmark.com/>; <https://www.indiamart.com/proddetail/dolphin-labwareessential-oil-steam-distillation-apparatus-14461759248.html>;
<https://www.indiamart.com/impulseinnovation/plastic-labware-products.html>;
<https://www.usplastic.com/catalog/default.aspx?catid=620>;
<https://www.sigmaaldrich.com/labware/labware-catalog.html>;
<https://www.sigmaaldrich.com/labware/essentials.html>;
<https://www.saccosystem.com/h/en/labware/1/>;
<https://worldwide.promega.com/products/biochemicals-and-labware/>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что товары заявленного перечня представляет собой компьютерное программное обеспечение, а заявленные услуги – программирование, однако в нем отсутствуют товары, представляющие собой лабораторное оборудование.

В ответ на довод оспариваемого решения о том, что в сети Интернет представлена информация об использовании обозначения LABWARE как указания на вид товара, заявитель представил скриншоты каждой из ссылок, а также подготовил перевод страниц сайтов с иностранного языка. При этом все ссылки, указанные в оспариваемом решении, касаются использования словесного элемента LABWARE в качестве наименования посуды для проведения лабораторных исследований, либо непосредственно лабораторных аппаратов. При этом ни одна ссылка не касается программных продуктов и сопутствующих услуг по их разработке, установке и техническому обслуживанию.

Кроме того, тот факт, что заявленное обозначение LABWARE не используется ни одним другим производителем однородной продукции и услуг, подтверждается информацией доступной в сети Интернет. При поиске по запросу LABWARE в Яндексе, все выдаваемые результаты адресуют потребителей на официальный веб-сайт представительства заявителя на территории России и СНГ - ООО «ЛАБВЭА» (<https://www.labware.ru/>), на официальный сайт заявителя - <https://www.labware.com/> и на другие ресурсы, связанные с заявителем и его товарным знаком LABWARE, что подтверждает его использование исключительно для обозначения продукции и услуг заявителя.

Также заявитель просит учесть и тот факт, что заявленное обозначение LABWARE было признано охраноспособным и должным образом зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения - США (номер регистрации 5894419 от 29.10.2019).

Заявитель приводит сведения о компании LabWare, ее присутствии на мировом рынке, а также на рынке Российской Федерации. Так, учрежденная в США в 1987 году, она занимает лидирующую позицию на рынке лабораторных информационных менеджмент систем (сокращенно - ЛИМС или на англ. яз. LIMS от английского словосочетания Laboratory Information Management System) и предоставляет полнофункциональное, модульное и самое гибкое решение для автоматизации лабораторий любого уровня. Материнской компанией группы компаний LabWare является компания заявителя ЛэбВэр Холдинге, Инк., у которой


есть ряд дочерних компаний, среди которых английская компания LabWare, Ltd., а также официальное представительство компании заявителя на территории России и СНГ - ООО "ЛАБВЭА", зарегистрированное и находящееся по адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.1. ООО "ЛАБВЭА" является правопреемником созданной 30.11.2004 года ЗАО «ЛАБВЭА СНГ», которое с 01.01.2006 года стало работать как представительство LabWare. Объем продаж на территории России с 2005 г. по 2019 г. составил 759 400 000 рублей.

В подтверждение приобретенной на территории Российской Федерации различительной способности обозначения «LabWare» как средства индивидуализации товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ группы компаний LabWare, представлены дополнительные документы. По мнению заявителя, представленные документы позволяют установить приобретенную различительную способность заявленного обозначения и зарегистрировать его в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2019708222 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что Роспатент уже признал охраноспособность и известность элемента «LABWARE» и предоставил правовую



охрану товарному знаку «» по свидетельству № 766609 без исключения из правовой охраны элемента LABWARE, который является основным и занимает в товарном знаке доминирующее положение, а правообладателем является заявитель по рассматриваемой заявке, в отношении тех же товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные документы:

1. Договоры от 2007, 2011 года между ЗАО "ЛАБВЭА СНГ" и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» на подключение приборов к лабораторно-информационной системе LABWARE LIMS; от 2007 года между ЗАО "ЛАБВЭА СНГ" и ОАО

«Ангарская Нефтехимическая Компания» на поставку программного обеспечения LABWARE;

2. Лицензионные соглашения от 2014-2015 годов между ООО "ЛАБВЭА" и ОАО «Орскнефтеоргсинтез» на использование программного обеспечения LABWARE, а также подтверждающие платежные документы к нему; между ЗАО "ЛАБВЭА СНГ" и ЗАО «Бритиш Американ Табакко-СПб» на использование пакетов программного обеспечения LABWARE LIMS от 2006 г., 2012 г., 2016г.; от 2009 года между ЗАО "ЛАБВЭА СНГ" и ОАО «Ангарская Нефтехимическая Компания» на использование программного обеспечения LABWARE LIMS;

3. Договоры на оказание услуг по технической поддержке: от 2017 г. года между ООО "ЛАБВЭА" и АО «Бритиш Американ Табакко-СПб» с подтверждающими платежными документами; от 2014 года между ЗАО "ЛАБВЭА СНГ" и ОАО «Ангарская Нефтехимическая Компания»;

4. Аффидавит от вице-президента/генерального советника компании заявителя ЛэбВэр Холдинге, Инк.;

5. Заявление, подписанное Е.А. Горшковой, генеральным директором ООО "ЛАБВЭА";

6. Документы о соответствии программных продуктов заявителя требованиям российского законодательства: свидетельства и экспертные заключения ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» на соответствие требованиям РМГ-76-2014 и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 (2009 г., 2013 г., 2016 г.); сертификаты соответствия ООО «Центр сертификации материалов и веществ» на соответствие требованиям ГОСТ Р 53798-2010, ГОСТ НСО/МЗК 17025-2009, ГОСТ Р 51000.4-2011(2012 г., 2014 г., 2017 г.); органа по сертификации промышленной продукции, услуг и процессов «РОСТЕСТ-КАЧЕСТВО» на соответствие требованиям ГОСТ Р 53798-2010, ГОСТ ИСО\МЭК 17025-2009, ГОСТ Р 51000.4-2011, ГОСТ Р 54360-2011, ГОСТ Р ИСО\МЭК 12119-2000, ГОСТ Р ИСО 9127-97(2018 г.); Федеральной Службы Технического и Экономического Контроля России на соответствие требованиям информационной безопасности по ТУ 5013-001-26456625 (2019 г.);

7. Документы, подтверждающие участие ООО «ЛАБВЭА» в выставках, проводимых на территории России: фотографии с выставочных стендов; договор между ООО «АйТиИ Экспо» и ООО «ЛАБВЭА» на участие в 16-ой Международной выставке лабораторного оборудования и химических реактивов Аналитика Экспо 2018, которая проходила с 24.04.2018 по 26.04.2018 гг. в КВЦ «Сокольники», Москва; на участие в 17-ой Международной выставке лабораторного оборудования и химических реактивов Аналитика Экспо 2019, которая проходила с 23.04.2018 по 26.04.2018 гг. в МВЦ «Крокус Экспо», Москва; договор между ООО «РЭД ГРУПП» и ООО «ЛАБВЭА» на оказание услуг по предоставлению выставочной площади и стенда на период проведения выставки «Мир Биотехнологии. Науки о жизни 2019» с 25 по 27 февраля 2019 г. в комплексе «Гостиный Двор», Москва;

8. Публикации: «Вестник технического регулирования» - 2005; «Заводская Лаборатория» - 2006; «Мир Стандартов» - 2006, 2007; «Масло-Жир» - 2007; «Современная Лаборатория» 2012; «Глобус. Геология и бизнес» - 2019; «Лабораторные информационные системы» - 2006 г., «Лабораторные информационные системы в 21м веке» - 2007 г., «Лабораторные информационные системы и системы управления производством» - 2009 г., «ЛИМС-общие представления и перспективы развития» - 2017 г., Корпоративная брошюра о компании LabWare (2005,2010 гг.); LabWare ELN; LabWare WEBLIMS; LabWare ELP; Важность LIMS Администратора; Сервисы LabWare; LabWare для Биобанков; LabWare для Контрактных лабораторий; LabWare для Клинических испытаний; LabWare для Фарминдустрии; Интеграция LabWare с SAP; статья «LabWare LIMS-мощь, которая нужна лаборатории», автор Демидов А.Б. (LIMS сборник статей 2006), статья «Введение в LIMS», автор Куцевич И.В. (LIMS сборник статей 2006), статья «Опыт и мероприятия по внедрению ЛИМС на ОАО «Орскнефтеоргсинтез», авторы Чайка О.Ю., Капранова Т.Н. (LIMS сборник статей 2007), статья «Вместе весело шагать по просторам-Лаборатории «БАТ Россия» и информационные технологии», авторы Вершинина К, Рубцова Н, Мнухина А. (LIMS сборник статей 2007), статья «Интеграция LABWARE LIMS и SAP R/3 QM», автор В. Hillhouse (LIMS & MES сборник статей 2008), статья «Опыт внедрения ЛИМС на ОАО

«Московский НПЗ», автор Кузнецов СЕ. (LIMS & MES сборник статей 2008), статья «Интеграция ЛИМС и лабораторных приборов на ОАО «Орскнефтеоргсинтез», авторы Чайка О.Ю., Капранова Т.Н. (LIMS & MES сборник статей 2008); статья «Лабораторные информационные системы», авторы Зайцева Т.М., Скобелев Д.О. (книга ЛИМС 2018), статья «Введение в LIM », автор Куцевич И.В. (Мир компьютерной автоматизации, № 4, 2002), статья «ИТ и лаборатория: стратегия интеграции», автор Куцевич И. (Открытые системы, декабрь 2004), статья «Использование информационных технологий для контроля качества в условиях технического регулирования», авторы Скобелев Д.О., Дюмаева И.В. (Вестник технического регулирования №1(14) 2005), статья «Какие информационные технологии нужны современной лаборатории», авторы Миронова Е., Горшкова Е. (Современная лабораторная практика, июнь 2012), статья «ЛИМС - автоматизированная система управления для лаборатории, или нечто большее?», авторы Идзиковский В.И., Горшкова Е.А. (Современная лабораторная практика, сентябрь 2012);

9. Информационные материалы о проведенных Конференциях LABWARE, а также информационные бюллетени для клиентов.

На заседании коллегии, состоявшемся 01 февраля 2021 года к материалам дела заявителем приложены следующие дополнительные материалы:

10. Соглашения о распространении и трансфертом ценообразовании от 01.01.2006 и от 15.04.2013, заключенные между ЗАО «ЛАБВЭА СНГ» и ЛабВэа Лтд; ООО «ЛАБВЭА» и ЛабВэа Лтд с переводом на русский язык;

11. Годовой отчет за 1986 г. компании ЛАБВЭА ЛИМИТЕД из архивов Реестра юридических лиц Великобритании;

12. Распечатка из Реестра юридических лиц Великобритании о компании ЛАБВЭА ЛИМИТЕД;

13. Документы, подтверждающие образование в 1988 г. в штате Делавер корпорации ЛэбВэр Лтд с последующими изменениями наименования.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2019) поступления заявки № 2019708222 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 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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на

который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение « **LABWARE** » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса мотивировано в оспариваемом решении способностью словесного элемента «Labware» в силу своего словарного значения указывать на вид и назначение товара. Данный довод поддержан также интернет-ссылками, свидетельствующими об использовании его в качестве родового наименования товаров, а также использовании различными производителями.

Что касается приведенных в оспариваемом решении Роспатента интернет-ссылок, подтверждающих использование словесного обозначения «LabWare» в качестве указания вида товара, то коллегия сообщает следующее.

Перечисленные

ссылки

[https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000223;](https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000223)

[https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006326;](https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006326)
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978629/;](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978629/)

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764597/;](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764597/) <https://www.nytimes.com/2012/12/25/science/a-brief-history-of-chemistry-sets.html> содержат статьи на

иностранном языке. Заявителем в поступившем возражении представлены переводы статей. Ознакомившись с представленными данными, следует сделать вывод о том, что указанные выше статьи посвящены лабораторным исследованиям, а словесные элементы «Labware» в тексте статей использованы исключительно в качестве родового наименования лабораторной посуды, что подтверждается заверенным переводом информации, доступной по ссылкам.

Кроме того в оспариваемом решении Роспатента приводятся Интернет-ссылки, свидетельствующие о широком использовании обозначения «Labware» различными производителями.

Вместе с тем, анализ данных ссылок показал присутствие в них словесного элемента «Labware» в следующем значении: по ссылке <https://www.xrfscientific.com/product-categories/platinum-labware/general-labware/> - «XRF Scientific has decades of experience in the provision of high-reliability platinum and zirconium labware for both standard and specialty laboratory procedures (XRF Scientific имеет многолетний опыт в предоставлении высоконадежного лабораторного оборудования из платины и циркония как для стандартных, так и для специализированных лабораторных процедур»); по ссылке <https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/life-science/lab-plasticware-supplies/nalgenelabware.html> - «The Thermo Scientific Naigene brand name today is well-known and very respected in the laboratory community as the go to name for quality plastic labware (Но сегодняшней день бренд Naigene компании Thermo Scientific хорошо известен и пользуется большим уважением в лабораторном сообществе как название качественной пластиковой лабораторной посуды»); по ссылке <https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/products/general-labware.html> - «Research and discovery take a special kind of focus that shouldn't be sidetracked by concerns about quality labware. As a leading innovator in reliable

laboratory glassware, plasticware, and accessories, Corning can support your complete discovery needs, just as we have for scientists and researchers worldwide for 160 years (Исследования и открытия требуют особого внимания, которое не должно тратиться на заботы о качестве лабораторного оборудования. Являясь ведущим новатором в области надежной стеклянной лабораторной посуды, пластиковой лабораторной посуды и аксессуаров, Corning может удовлетворить все ваши потребности в открытиях, как мы делаем для ученых и исследователей по всему миру уже на протяжении 160 лет)», по ссылкам https://www.dnb.com/business-directory/companyprofiles.dolphin_labware.d4fa89d2cddb3acd332490bcf015abbf.html, <http://www.kord-valmark.com/>, <https://www.crunchbase.com/organization/neon-creative-labware>, <https://www.biohall-labware.com/>, <https://www.usplastic.com/catalog/default.aspx?catid=620>, <https://www.sigmaaldrich.com/labware/labware-catalog.html>, <https://worldwide.promega.com/products/biochemicals-and-labware/> словесный элемент «Labware» используется перечисленными компаниями для обозначения одной из категорий выпускаемой продукции, а именно лабораторного оборудования.

Оценив в совокупности присутствующие сведения о частом использовании в гражданском обороте обозначения “Labware” следует отметить, что данное обозначение используется в отношении неоднородных товаров 10, 21 классов МКТУ (медицинские приборы, стеклянная лабораторная посуда). Кроме того проанализированные Интернет-источники расположены за пределами российских доменов, поэтому не могут быть хорошо знакомы российскому потребителю.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент "LABWARE" в переводе с английского языка на русский имеет значение «Лабораторное оборудование» (<https://translate.academic.ru/labware/en/ru/>). Заявитель в поступившем возражении не оспаривает указанное значение словесного элемента "LABWARE", однако считает, что оно не способно указывать ни на свойства, ни на вид или назначение тех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Согласно ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры» (с Изменениями N 1-4), под лабораторным оборудованием понимаются различного рода колбы, банки, чаши, пробирки, а также соединительные элементы, предназначенные для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок.

Вместе с тем охрана обозначению по заявке №2019708222 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«компьютерное программное обеспечение, используемое в управлении базами данных для лабораторий»* и услуг 42 класса МКТУ *«консультации по разработке/дизайну, подбору и внедрению систем программного обеспечения для использования в лабораториях; создание, настройка систем компьютерного программного обеспечения для использования в лабораториях по техническим условиям заказчика; техническое обслуживание и поддержка для систем компьютерного программного обеспечения для использования в лабораториях»*.

Таким образом, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ представляют собой программное обеспечение и связанные с ним услуги. В отношении указанных товаров и услуг словесный элемент «LabWare» не является указанием на вид товаров, однако является указанием назначения перечисленных выше товаров и услуг. Как видно из представленного перечня заявки №2019708222 областью их применения является использование в лабораториях, следовательно, словесный элемент «LabWare» информирует потребителя о назначении программного обеспечения.

На основании изложенного, коллегия не может согласиться с доводами заявителя о том, что заявленное обозначение изначально обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ представленных заявителем документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности на территории Российской Федерации обозначения «Labware» по заявке №2019708222, показал следующее.

Представленные документы (4-5) свидетельствуют о том, что компания-заявитель через аффилированное лицо – компанию Лабвэа Лтд заключила

соглашения с компанией Лабвэа СНГ с 2006 года (10), а затем Обществом с ограниченной ответственностью Лабвэа с 2013 года (10), где последние выступали в качестве дистрибьюторов.

Представленные договоры (1-3) свидетельствуют о распространении на территории Российской Федерации программного обеспечения, а также услуг по его техническому обслуживанию начиная с 2007 года, имея в качестве заказчиков такие компании, как Открытое акционерное общество «Оркнефтеоргсинтез», Закрытое акционерное общество «Бритиш Американ Табакко-Спб», Общество с ограниченной ответственностью «Ангарская нефтехимическая компания». Приложенные к ним платежные документы и акты приема работ и товаров подтверждают исполнение указанных договоров.

Представленные свидетельства (6) подтверждают успешное прохождение заявителем процедур аттестации лабораторной информационной системы «LABWARE LIMS» на соответствие требованиям ГОСТ-ов. Документы (9) свидетельствуют об активном участии дистрибьютора заявителя в выставках начиная с 2018 года, а документы (7-8) – об активном информировании потребителя о программном обеспечении компании Лабвэа посредством многочисленных публикаций в различных средствах массовой информации, сборниках статей в сфере деятельности заявителя.

Таким образом, представленные документы в совокупности содержат сведения об объемах реализации товаров за период с 2006 по 2018 г.г. и территории их распространения, а также сведения о рекламе и степени информированности потребителей об обозначении и его изготовителе, о публикациях в средствах массовой информации. Учитывая изложенное, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения способным индивидуализировать испрашиваемые товары 09 и услуги 42 классов МКТУ определенного лица, а именно заявителя.

Кроме того коллегией приняты во внимание доводы о принадлежности заявителю прав на товарный знак по свидетельству № 766609 без указания словесного элемента «Labware» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, отменить решение Роспатента от 31.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019708222.