

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2020, поданное компанией Аркрай Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717655, при этом установила следующее.

THE LAB

Обозначение «» по заявке №2019717655, поданной 15.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Дата приоритета установлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса по дате подачи первой заявки на товарный

знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет): 18.10.2018 (№2018-130424, (JP)). Роспатентом принято решение от 24.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717655 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение

THE LAB

«**THE LAB**» в переводе с английского языка на русский означает «ЛАБОРАТОРИЯ» - специально оборудованное помещение для проведения научных, производственно-контрольных или учебных экспериментов, а также учреждение, предприятие (или их отдел, подразделение), где проводятся такие эксперименты (см., например, <https://translate.google.com/?hl=ru#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=the%20lab>; Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывает на видовое наименование предприятия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «**THE LAB**» используется в отношении технологически сложных аппаратов биохимического анализа крови и комплектующих для них;
- продукция, изготавливаемая заявителем, не предназначена для лабораторного использования, в связи с чем заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ, ограничив его формулировкой «все вышеуказанные товары не для лабораторного использования»;
- в связи с большим количеством значений слова «**LAB**» потребителю будут необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, для того, чтобы

предположить, какие характеристики заявленных товаров или сведения об изготовителе описывает заявленное обозначение «THE LAB»;

- заявленное обозначение уже зарегистрировано на территории других стран, а именно: в Саудовской Аравии, Сингапуре, ОАЭ, Японии, Новой Зеландии, США, что подтверждает охраноспособность заявленного обозначения;

- на территории Российской Федерации зарегистрировано множество товарных знаков, включающих в себя словесный элемент «LAB» в качестве охраняемого, в связи с чем заявленное обозначение также может быть зарегистрировано на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717655 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ с ограничением, содержащимся в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки из Открытых реестров зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «LAB».
2. Копии регистраций обозначения «**THE LAB**» на территории других стран.

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

С учетом даты (15.04.2019) подачи заявки №2019717655 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.

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 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.

THE LAB

Обозначение «**THE LAB**» по заявке №2019717655 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное

THE LAB

обозначение «**THE LAB**», в котором слово «THE» - это артикль, который указывает на определенность предмета, «LAB» представляет собой общепринятое сокращение от «Laboratory» (см. <http://sokr.ru/>), что в переводе с английского языка на русский означает «Лаборатория» - помещение, специально приспособленное для технических и научно-исследовательских опытов (см. <https://academic.ru>, <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/LAB>), содержится в словарях, хорошо известно среднему российскому потребителю.

Коллегия отмечает, что сокращенное написание слова «LAB» не придает заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия, отличный от значения слова «Laboratory» и не привносит иного значения, отличного от указания на свойства и назначение товаров.

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне ясную и очевидную среднему российскому потребителю смысловую нагрузку.

Согласно приведенным заявителем доводам слово «LAB» многозначно, однако оно является распространенным и хорошо известно российским потребителям именно в значении «лаборатория». Слово «лаборатория» в обычном его понятии трактуется, согласно словарю Ожегова (<https://gufo.me/dict/ozhegov/лаборатория>), следующим образом:

Лаборатория – учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы (например, проблемная лаборатория; учебная лаборатория).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Следует отметить, что понятие «лаборатория» используется в различных сферах деятельности. Так, «испытательная лаборатория» -

лаборатория или центр, которые проводит испытания или отдельные виды испытаний определенной продукции; «ветеринарная лаборатория» - учреждение в системе государственной ветеринарной службы, занимающееся установлением лабораторного диагноза болезней животных, выявлением больных сельскохозяйственных животных, причин их гибели, путей возникновения и распространения инфекционных болезней, определением качества и безвредности продуктов и сырья животного происхождения, кормов и воды; «поверочная лаборатория» - орган метрологической службы, выполняющий поверку средств измерений в соответствии с предоставленным ему правом; «пожарная автолаборатория» - пожарный автомобиль, оборудованный средствами для исследования пожаров; «таможенная лаборатория» - экспертно-исследовательское учреждение системы таможенных органов Российской Федерации, осуществляющее материаловедческие исследования и товароведческие экспертизы товаров, перемещаемых через таможенную границу страны; «фотолаборатория» - светонепроницаемое помещение, освещенное неактивным светом и используемое для проявки пленок и печати фотографий и для зарядки и извлечения кассет с пленкой из некоторых типов фотоаппаратов (см. <http://www.glossary.ru/>) (перечень сфер не исчерпывающий).

В связи с этим при анализе охранных способностей заявленного обозначения учитывается, является ли обозначение «THE LAB» прямым указанием на организацию или помещение, связанные с товарами для проведения опытов, экспериментальных исследований, анализов, а также продукцией, созданной в результате таких опытов, исследований.

Применительно к заявленным товарам 10 класса МКТУ: «медицинские аппараты и инструменты, части и комплектующие для них; аппараты, используемые для медицинского анализа, части и комплектующие для них; диагностические аппараты для медицинских целей, части и комплектующие для них; анализаторы крови для медицинских целей, части и комплектующие для них; автоматические биохимические анализаторы для медицинских

целей, части и комплектующие для них; диагностические аппараты для анализа мочи, части и комплектующие для них; медицинские аппараты для измерения гликогемоглобина, части и комплектующие для них; медицинские аппараты для выявления осмотического давления, части и комплектующие для них; анализаторы газов крови для медицинских целей, части и комплектующие для них; глюкометры, части и комплектующие для них; датчики для мониторинга уровня глюкозы в крови как части глюкометров», а также для части товаров 05 класса МКТУ, используемых при проведении медицинских исследований (диагностические средства, препараты и вещества для медицинских или ветеринарных целей; реагенты диагностические для медицинских и ветеринарных целей; реагенты для медицинских целей; реагенты для клинической диагностики; диагностические реагенты в виде наборов или чипов; медицинские диагностические тест полоски; бумага реактивная для медицинских целей; бумага реактивная для ветеринарных целей; наборы реагентов для иммунодиагностики, включающие ген и белок, для медицинского или ветеринарного использования; диагностические реагенты для анализа мочи; диагностические реагенты для анализа крови; диагностические реагенты для анализа электролитов в жидкостях тела; диагностические реагенты иммунологического анализа; диагностические реагенты для измерения глюкозы; диагностические реагенты для измерения гликогемоглобина; диагностические реагенты для измерения аммиака), словесный элемент «THE LAB», указывая на предприятие соответствующего назначения, однозначно воспринимается в качестве указания на назначение товаров (для использования в лабораториях, при проведении медицинских исследований, анализов), и иных ассоциаций не вызывает, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также слово «LAB» является указанием на видовое наименование предприятия (и, следовательно, на место производства товаров) для товаров 05 класса МКТУ, являющихся результатами медицинских и научных исследований

(«фармацевтические препараты и препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды; химико-фармацевтические препараты для медицинских целей»), следовательно, для этих товаров также не обладает различительной способностью.

Таким образом, по отношению к заявленным товарам данное обозначение является описательным, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Ограничение заявителем перечня товаров 05, 10 классов МКТУ не влияет на вышеизложенные выводы коллегии, поскольку данные заявленные товары относятся к общим родовым группам «препараты для диагностики» и «приборы и инструменты для диагностики», а также включают товары, при создании которых проведение научных исследований является обязательным.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

Относительно доводов заявителя, о существовании регистраций, включающих в свой состав словесный элемент «LAB» в качестве охраняемого, приведенных в возражении в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения. В частности, в большинстве примеров словесный элемент является частью словосочетания или комбинации элементов, что в данном случае отсутствует. Артикли в русском языке не применяются. Особенности употребления в английском языке артиклей в зависимости от контекста не порождают отдельное смысловое значение артикля «THE», меняющее значение слова «LAB».

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя обозначения

THE LAB

« » 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 при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2020.