

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324435, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «NEFRATEST» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) с конвенционным приоритетом 09.08.2016 за №1324435 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «PATENT-KYIV», Украина, в настоящее время знак принадлежит компании «Satius LLC», Москва (далее – заявитель).

Роспатентом 13.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324435 в отношении всех товаров.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1324435 в отношении товаров 10 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из элементов, указывающих на назначение части заявленных товаров: «NEFRA» –

является составной частью сложных слов, и означает «относящийся к почке», «почечный» и «TEST» – в переводе с английского языка имеет следующие значения: «тест, анализ, исследование», поскольку словесные элементы сложносоставного обозначения «NEFRATEST» в качестве терминов являются характерными для сферы деятельности, связанной с производством диагностического медицинского оборудования и широко используются различными производителями в отношении заявленных товаров.

Таким образом, словесное обозначение «NEFRATEST» указывает на вид и назначение для части заявленных товаров 10 класса МКТУ, связанных с диагностикой почечных заболеваний. Для остальных товаров 10 класса МКТУ указанных в заявке, словесное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение.

В возражении, поступившем 01.10.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- международный товарный знак «NEFRATEST» является фантазийным и обладает различительной способностью, ввиду его отсутствия в основных европейских словарях, и, следовательно, не содержит прямого указания на назначение товаров и не является описательным для заявленных товаров;
- действительно часть фантазийного слова «NEFRATEST» - «TEST» имеет значение «тест - исследование с целью определения скрытого свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний». Часть слова «NEFRA» при этом не имеет какого-либо значения ни в одном из наиболее распространенных языков, которые преподаются на территории России. Эта часть также не используется в составе каких-либо сложных слов. То есть, часть обозначения «NEFRA» является сильной (фантазийной) частью обозначения;
- также не обнаружено в доступных источниках использование наименования «NEFRATEST» в качестве названия какого-либо товара;

- для того чтобы понять назначение и сформулировать описательную характеристику сведений о товарах для заявленного обозначения «NEFRATEST» потребуются дополнительные рассуждения со стороны потребителя;

- заявитель уже является правообладателем серии товарных знаков, в отношении которых ему уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, представляющих собой сложносоставные слова и содержащих в качестве окончания слово «TEST»: международная регистрация №1330407 «PROSTATEST», международная регистрация №1327503 «GRIPPATEST», международная регистрация №1327504 «SEPTITEST», товарный знак №590440 «ANGITEST АНГИТЕСТ», товарный знак №637225 «АМНИОЛИКВИТЕСТ», товарный знак №638989 «HELITEST», товарный знак №649777 «ВЕЗИКАТЕСТ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1324435 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.08.2016) знака по международной регистрации №1324435 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак «NEFRATEST» по международной регистрации №1324435 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ обозначения «NEFRATEST» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что обозначение «NEFRATEST» образовано из двух словесных элементов, элемент «NEFRA» не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, а элемент «TEST» (в переводе с английского языка означает испытание, проводить испытание, тестиировать» (см. он-лайн переводчик www.translate.ru).

Довод экспертизы о том, что элемент «NEFRA» является составной частью сложных слов и означает «относящийся к почке», «почечный», не может быть принят во внимание, поскольку, как было указано выше, элемент «NEFRA» не найден в общедоступных словарно-справочных источниках информации. При этом, коллегия отмечает, что при обращении к Словарю медицинских терминов выявлено, что элемент «нефр-» (нефро-; греч. *nephros* почка) - составная часть сложных слов, означающая «относящийся к почке», «почечный» (см. Интернет, справочники, Медицинские термины, буквенный словарь . Буква «Н», а не элемент «NEFRA».

Таким образом, обозначение «NEFRATEST» представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у обозначения «NEFRATEST», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод экспертизы о том, что знак «NEFRATEST» характеризует товары 10 класса МКТУ, для маркировки которых он предназначен. Следовательно, оснований для признания заявленного знака неохраноспособным в целом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Не являясь описательным, нет оснований для вывода и о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств заявленных товаров.

Указанное позволяет утверждать, что заявленное обозначение соответствует пункту 3 статье 1483 Кодекса.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что знак «NEFRATEST» по международной регистрации №1324435 способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

В связи с указанным следует признать, что знак «NEFRATEST» по международной регистрации №1324435 удовлетворяет требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2018, отменить решение Роспатента от 13.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324435.