

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.01.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Неврокор», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662941, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 662941 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.07.2018 по заявке № 2016743303 с приоритетом от 17.11.2016 в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-медицинская фирма МБН», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 662941 было зарегистрировано словесное обозначение «Вибротестер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 29.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, характеризующее товары, приведенные в перечне товаров данной регистрации товарного знака, указывая на их вид, так как вибротестер – это один из определенных видов медицинских приборов, а именно переносный прибор для измерения порога кожной вибрационной

чувствительности, в том числе его функциональных сдвигов в связи с физическим или эмоциональным напряжением, ставший известным потребителям задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака благодаря публикациям в словарно-справочных источниках, в отраслевых нормативных актах и методических указаниях и в сети Интернет.

В возражении также отмечено, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака такие приборы (вибротестеры) выпускались не только правообладателем, но и, собственно, лицом, подавшим возражение, и предлагались к продаже на рынке различными хозяйствующими субъектами, что не позволяет признать наличия у этого товарного знака на имя правообладателя приобретенной различительной способности в результате его использования им.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, в материалах возражения были представлены, в частности, копии следующих документов: претензия уполномоченного представителя правообладателя к лицу, подавшему возражение [1]; страницы из энциклопедического словаря медицинских терминов [2]; распечатки сведений из онлайн-словарей [3]; отраслевые нормативные акты и методические указания [4]; распечатки сведений из сети Интернет [5]; документы со сведениями об изготовлении вибротестеров лицом, подавшим возражение, и их введении в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 06.05.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является обозначением, которое приобрело различительную способность в результате его использования именно правообладателем в отношении соответствующих товаров в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом в отзыве отмечено, что определение слова «вибротестер», приведенное в словарно-справочных источниках, не позволяет прийти к выводу о его использовании на российском рынке различными производителями в качестве видового наименования определенного товара, поскольку оно применялось в актах государственных органов СССР лишь в связи с их монопольным правом использования данного обозначения, но государство СССР прекратило свое существование в 1991 году, и правообладатель стал первым в Российской Федерации производителем продукции под обозначением «Вибротестер», в то время как лицо, подавшее возражение, всего лишь пытается воспользоваться репутацией и известностью правообладателя и его продукции.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены документы со сведениями об использовании им оспариваемого товарного знака в период ранее даты его приоритета [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Вибротестер». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 17.11.2016 в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы диагностические для медицинских целей, а именно приборы для количественного измерения вибрационной чувствительности человека».

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [6] следует, что оно действительно использовало в период ранее даты приоритета оспариваемого

товарного знака обозначение «вибротестер» в качестве указания на вид выпускаемого им товара – медицинского прибора для измерения вибрационной чувствительности человека. К тому же, и претензия уполномоченного представителя правообладателя к лицу, подавшему возражение [1], указывает на наличие конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака.

Указанные выше обстоятельства обусловливают вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

При этом вибротестер – это переносный прибор для измерения порога кожной вибрационной чувствительности, в том числе его функциональных сдвигов в связи с физическим или эмоциональным напряжением (см. Энциклопедический словарь медицинских терминов. / Гл. ред. Б.В. Петровский. – М: Советская энциклопедия, 1982 г.), то есть действительно является названием одного из видов медицинских приборов согласно авторитетному в сфере медицины словарно-справочному источнику [2], изданному задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответствующее определенное смысловое значение этого слова представлено также и в онлайн-словарях в сети Интернет [3], например, на порталах «Terminy.info: Медицинский словарь» (см. <http://www.terminy.info/medicine/>) и «Словари и энциклопедии на Академике: Большой медицинский словарь» (см. <https://dic.academic.ru/>).

Данное понятие, как указание на определенный вид медицинских приборов, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака уже применялось и в отраслевых нормативных актах и методических указаниях органов государственной власти СССР и Российской Федерации [4], например: «Средства измерений, допущенные к выпуску в обращение в СССР. Описания утвержденных образцов. Выпуск 40» Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР, М.: Издательство стандартов, 1976 г.; «Методические указания по

исследованию вибрационной чувствительности с помощью вибротестера ВТ-2 при проведении предварительных и периодических осмотров рабочих виброопасных профессий» Министерства здравоохранения СССР и Министерства медицинской промышленности СССР; Приказ Министерства здравоохранения СССР от 08.09.1987 № 1005 «Об утверждении отраслевых норм обслуживания изделий медицинской техники»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях».

В частности, вышеуказанным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 № 911н, вступившим в силу ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, вибротестер был включен в стандарт оснащения кабинета врача-профпатолога, то есть подлежит обязательному применению всеми врачами соответствующей специальности.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «вибротестер», как наименование определенного медицинского прибора, применялось в актах государственных органов СССР лишь в связи с их монопольным правом использования данного обозначения, но государство СССР прекратило свое существование в 1991 году, то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как Российская Федерация – продолжатель СССР в соответствии с принципом непрерывности государства, и изданные в СССР словарно-справочные источники никак не попали под какой-либо запрет в Российской Федерации и продолжают быть актуальными, а отраслевые нормы и методические документы нашли свое продолжение, как отмечено выше, и в нормативных актах органов государственной власти Российской Федерации, причем многие из советских специалистов и потребителей соответствующих товаров остались теми же самыми, но уже российскими, специалистами и потребителями, знакомыми с вышеуказанным медицинским прибором (вибротестером) со времен СССР.

О наличии таких приборов (вибротестеров) на рынке медицинских товаров в настоящее время свидетельствуют распечатки сведений из сети Интернет [5],

согласно которым данные товары активно предлагаются к продаже различными лицами.

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит видовое название одного из медицинских приборов, который предназначен для измерения вибрационной чувствительности человека, ввиду чего данный товарный знак в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы диагностические для медицинских целей, а именно приборы для количественного измерения вибрационной чувствительности человека», приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, является обозначением, характеризующим эти товары, напрямую указывая, собственно, на их вид, то есть не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в материалах возражения действительно не раскрыта хозяйственная деятельность различных лиц, упомянутых в документах [5], для вывода о превращении оспариваемого товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что отмечал в отзыве правообладатель, но данное правовое основание для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренное совершенно иной нормой права (подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), никак не было указано в возражении в качестве его мотива и, следовательно, не подлежит анализу коллегией, причем отсутствие доказательств несоответствия оспариваемого товарного знака по этому правовому основанию никак не опровергает вышеуказанного вывода о его несоответствии требованиям именно подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак является обозначением, которое приобрело различительную способность в результате его использования именно правообладателем в отношении соответствующих товаров в период ранее даты приоритета этого товарного знака, необходимо отметить, что представленные документы [7] действительно подтверждают сам факт использования им соответствующего обозначения уже в указанный период.

Однако представленные лицом, подавшим возражение, документы [6], в свою очередь, свидетельствуют также, как уже отмечалось выше, о применении и им в своей производственной деятельности обозначения «вибротестер» в отношении соответствующих определенных товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, в соответствии с представленным договором на изготовление продукции с приложенной к нему спецификацией и подтверждающими его исполнение актами выполненных работ лицо, подавшее возражение, уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно в 2014 – 2016 гг., являлось производителем соответствующих товаров (вибротестеров), распространение которых на рынке медицинских приборов в данный период осуществлялось, в частности, ООО «Реабилитационные Системы», ООО «Группа Компаний «Медпром» и ООО «Витаскан» согласно представленным коммерческим предложениям и договорам поставки товаров со спецификациями и подтверждающими их исполнение товарными накладными. Представлены сведения о государственных закупках соответствующих вибротестеров.

Данная продукция лица, подавшего возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака прошла государственную регистрацию и сертификацию в компетентном органе по сертификации медицинских изделий согласно представленным регистрационному удостоверению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и соответствующей декларации о соответствии продукции.

Таким образом, представленными в материалах возражения документами [6], собственно, опровергается довод правообладателя о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение приобрело различительную способность в отношении соответствующих товаров на имя правообладателя, то есть исключительно в связи с его экономической деятельностью, когда соответствующие товары должны были бы восприниматься потребителями только лишь как его товары, а соответствующее обозначение – исключительно как средство индивидуализации таких товаров, которые

выпускались бы только одним (единственным) производителем – правообладателем.

Следовательно, не имеется каких-либо оснований для применения в отношении оспариваемого товарного знака правовой нормы, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, всего лишь пытается воспользоваться репутацией и известностью правообладателя и его продукции, то следует отметить, что данное утверждение о злоупотреблении правом или недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа, а также оно не относится к компетенции Роспатента и, собственно, к существу рассматриваемого возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662941 недействительным полностью.