

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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 05.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медикалфоркт», Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023726515, при этом установлено следующее.

Заявка № 2023726515 на регистрацию комбинированного обозначения



«» была подана на имя заявителя 03.04.2023 в отношении товаров 05 класса МКТУ «тесты для диагностики беременности».

Роспатентом было принято решение от 06.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023726515 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящие в него словесные элементы "BABY test" являются неохраняемыми элементами обозначения на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение товаров.

Кроме того, черный фон, на котором расположены неохраняемые элементы "BABY test", представляет собой отдельное изображение черного цвета, при этом цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом, поскольку указывает на свойства товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «baby test» не переводится с английского языка как «тест на беременность», «тест для определения беременности»;

- существует устоявшееся и широко используемое словосочетание «pregnancy test», переводящееся с английского языка как «тест на беременность» или «тест для определения беременности»;

- приведенные заявителем скриншоты с данными о продаже товаров и отзывами о товаре следует воспринимать не только и не столько как подтверждение приобретенной различительной способности, но и как доказательство того, что заявитель является единственным лицом, использующим заявленное обозначение для маркировки тестов на беременность;

- потребители также не используют заявленное обозначение в описательных целях, а обсуждают качество товаров, напрямую индивидуализированных заявлением обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены изображения упаковок тестов для определения беременности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (03.04.2023) заявки № 2023726515 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из квадрата черного цвета на фоне которого расположены слова «BABY» и «test», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «тесты для диагностики беременности».

В решении Роспатента от 06.12.2023 указано на то, что обозначение "BABY test" в отношении заявленных товаров 05 класса «тесты для диагностики

беременности» могут быть восприняты потребителем не как товарный знак, а как характеристика товаров.

В своем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «test» в отношении испрашиваемых товаров, о чем также указано в протоколе заседания коллегии от 17.04.2024.

Также коллегия отмечает, что словесные элементы «BABY» и «test» в заявлении обозначены разным регистром и разнесены на разные строки, что позволяет воспринимать данное обозначение, в том числе, как два отдельных слова.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера) показал, что слово «BABY» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «ребенок», «младенец», «малыш». В целом обозначение «baby test» имеет перевод «детский тест», что само по себе не является видом товара, а в различных сферах жизни может лишь приводить к ассоциациям, например «тест для ребенка», «детский» в смысле «маленький». Таким образом, обозначение способно по разному восприниматься потребителем, вызывает различные ассоциации, связанные с ребенком, но само по себе не является прямым указанием на определение беременности.

При этом, следует отметить, что производители, в качестве указания на назначение теста используют обозначение «pregnancy test», которое в переводе с английского языка на русский имеет значение «тест на беременность» (см. <https://translate.yandex.ru/>).

Учитывая вышеизложенное семантическое значение слова «BABY» коллегия приходит к выводу о том, что по отношению к испрашиваемым товарам данное слово не является описательным, обладает различительной способностью, способно индивидуализировать товары в гражданском обороте, в связи с чем, словесный элемент «BABY» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с указанием слова «test» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2024, отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023726515.**