

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. N 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 13.08.2018. Данное возражение подано ООО «БИОМ-ПРО», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704699, при этом установлено следующее.

Заявка №2017704699 на регистрацию словесного обозначения

НИТРОБАКТ

« _____ » была подана на имя заявителя 10.02.2017 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704699. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «НИТРОБАКТ» состоит из элементов «нитро» (составная часть сложных слов, означающих «относящийся к азоту и его соединениям») и «бакт» (сокращение от «бактериальный»), которые являются прямыми указаниями на состав и назначение заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «термин» - это слово или словосочетание, являющееся названием специального понятия какой-либо сферы производства, науки или искусства. Следовательно, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по такому основанию является обоснованным лишь в том случае, когда заявленное обозначение является специальным словом, применяемым именно в той области, к которой относится деятельность заявителя. Например, такие слова, как «стетоскоп», «дефибриллятор», «офтальмоскоп», «канюли» являются терминами в области медицинских приборов и инструментов (10 класс МКТУ), понятия «альграфия» (способ печати), «кегель» (размер шрифта) - терминами в издательской и полиграфической деятельности (41 класс МКТУ) и т.п.;

- в отношении препаратов и удобрений, для которых заявлено обозначение «НИТРОБАКТ» по заявке №2017704699, терминами являются такие слова, например, как ««адсорбция», «азотфиксация», «гумификация», «макроэлементы», «удобрение физиологически кислое», «удобрение физиологически щелочное» и пр. Все они включены в специальные словари сельскохозяйственных терминов;

- что касается заявленного обозначения «НИТРОБАКТ», то это обозначение в силу фантазийного характера не является термином;

- на латинском языке азот - «NITROGENIUM», в периодической таблице Д.И. Менделеева обозначается «NITROGEN». А «НИТРО» - жаргонное название систем закиси азота. Также, «НИТРО» используется во многих составных словах в качестве ассоциации с действующим, активным веществом, компонентом в составе препарата, указывая на содержание азота и его производных - фармацевтические

препараты «НИТРОГЛИЦЕРИН», «НИТРОСОРБИД», «НИТРОДЕРМ», химические вещества - «НИТРОКРАСКА», «НИТРОЭФИР», «НИТРОЭМАЛЬ» и многие другие. При этом данное указание и его восприятие не напрямую указывает на свойство товаров, а через ассоциативный ряд, что в свою очередь является признаком оригинальности товарного знака и подтверждает его как средство индивидуализации. А вторая часть обозначения «БАКТ» абсолютно фантазийна в заявленном обозначении и в совокупности с «НИТРО» образуют единое неразрывное слово, которое оригинально и фантазийно в своем происхождении.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (10.02.2017) заявки № 2017704699 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 неохраняемые 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.

НИТРОБАКТ

Заявленное обозначение «» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://dic.academic.ru/>) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «НИТРОБАКТ», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что заявленное обозначение состоит из элементов «НИТРО» и «БАКТ», написанных слитно, где элемент «нитро» - это составная часть сложных слов, означающих «относящийся к азоту или его соединениям», а элемент «бакт» - сокращение от слова «бактериальный» (см. <http://www.sokr.ru>).

Коллегия усматривает, что в обозначении «НИТРОБАКТ» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Однако, даже в том случае,

если разделить заявленное обозначение на вышеприведенные составные части, оно не способно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары 01 класса МКТУ, трактовка смысла обозначения «НИТРОБАКТ» требует рассуждений.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие сведений о том, что иные производители аналогичной продукции используют обозначение «НИТРОБАКТ» для характеристики своих товаров.

Кроме того, коллегия приняла во внимание практику Роспатента по регистрации товарных знаков, подобных заявленному обозначению. Так, например, зарегистрированы следующие товарные знаки: «МИКОБАКТ» по свидетельству №458599 (правовая охрана предоставлена для товаров и услуг 01, 05, 44 классов МКТУ), «НИТРОНИТ» по свидетельству №342868 (правовая охрана предоставлена для товаров и услуг 01, 13, 35, 42 классов МКТУ), «НИТРОБЕН» по свидетельству №491550 (правовая охрана предоставлена для товаров и услуг 01, 17, 35, 42 классов МКТУ), «НИТРОЗЛАК» по свидетельству №547400 (правовая охрана предоставлена для товаров 01 класса МКТУ) и др.

Относительно доводов заявителя о том, что заявленное обозначение «НИТРОБАКТ» не является термином в его области деятельности, коллегия отмечает следующее. В решении Роспатента от 17.04.2018 такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не содержалось, в нем указывалось лишь на то, что заявленное обозначение характеризует состав и назначение товаров 01 класса МКТУ. Однако, как было установлено выше, заявленное обозначение действительно отсутствует в терминологических словарях, оно способно вызывать различные ассоциации, размышления, домысливания, в связи с чем признается фантазийным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2018, отменить решение Роспатента от 17.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704699.