

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 12.03.2013, поданное компанией 3М Компани, США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706880/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011706880/50 с приоритетом от 11.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Express», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «EXPRESS» в переводе с английского языка имеет значение – «срочное отправление, срочный, срочно, очень быстро», и, следовательно, в целом не обладает различительной способностью как указывающий на свойство и качество товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза отнесла лексическую единицу к категории обозначений, указывающих на свойства и качество товаров, сославшись на перевод слова «EXPRESS»;

- правильное значение слова можно установить только в контексте, в котором оно используется. Заявитель давно использует заявленное обозначение для маркировки стоматологических слепочных материалов (оттискных масс);

- в англо-русском словаре, в том числе словаре Мюллера, слово «EXPRESS» переводится как «поезд – экспресс, посыльный, курьер, курьерская почта, срочное почтовое отправление». Подобное значение не является указанием на свойства и качества заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- заявленные товары (материалы для зубных слепков) могут быть вязкими, твердыми, жесткими или мягкими, прочными, влагостойкими, прозрачными, белыми, но обладать свойством срочности они не могут;

- ни в одном источнике не встречается словосочетание «срочные материалы для зубных слепков»;

- заявленный на регистрацию товарный знак был зарегистрирован в США, стране – происхождения 18 октября 1983 года;

- стоматологические оттискные материалы компании 3М известны во всем мире. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ подтверждает факт прохождения испытания и регистрацию слепочных материалов «EXPRESS» в 2000 году;

- объемы продаж материалов для зубных слепков компании 3М в России составили около 100 миллионов рублей до даты подачи заявки, что является очень высоким показателем.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатка из Англо-русского словаря;
2. Копия публикаций товарных знаков;
3. Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ;
4. Копии каталогов стоматологической продукции «3М Материалы для стоматологии»;
5. Информация выставки «Дентал Экспо 2010»;
6. Распечатки раздела книги «Слепки. Оттиски. Теория и практика»;
7. Распечатка с форума, материалы, статьи, распечатки с сайтов;
8. Распечатки с сайтов официальных дистрибьюторов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2012, вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706880.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.03.2011) приоритета заявки №2011706880/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словесный элемент «EXPRESS», который в переводе с английского языка означает в том числе «экспресс; срочный, экстренный; особый, специальный» (См. yandex.slovari.ru).

При этом по сведениям сети Интернет обозначение экспресс применительно к стоматологии используется различными участниками рынка. Например: 1) «У названия «экспресс имплантация» существует несколько синонимов: одноэтапная, безоперационная, бесшовная, бескровная, имплантация с немедленной нагрузкой. Все данные понятия отражают следующую суть имплантации: проводится она моментально, всего за одно посещение врача, импланты при этом можно нагружать сразу после установки. Разумеется, нагрузка должна увеличиваться постепенно». (См. <http://implantolog.net/publication/ekspress-implantatsiya>); 2) «Безоперационная, трансгингивальная или экспресс-имплантация зубов за 10 минут — малоинвазивный метод (без разреза, без швов, безболезненно и без отека), позволяющий восстановить утраченные зубы в кратчайшие сроки!» (См. http://doctor-sevak.ru/promo/page_non_surgical_implantation_express.php); 3) Экспресс-имплантацию зубов также называют одноэтапной или моментальной. Все дело в том, что благодаря разработанным имплантам небольшого размера, появилась возможность установить их за один раз — без предварительной подготовки. Таким образом сроки имплантации уменьшились в несколько десятков раз, а эффект остался тем же (См. <http://www.esteticdent.ru/jesteticheskaja-stomatologija/svetovaya-plomba.html>) итд.

Как видно из представленных выдержек с сайтов различных субъектов стоматологического рынка услуг, обозначение «экспресс/express» используется для описания имплантатов и методов их установки.

Заявителем не представлено материалов доказывающих, что на рынке стоматологических услуг, он был первым кто ввел это обозначение в гражданский оборот.

Таким образом, словесное обозначение «EXPRESS» в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства и качество товаров.

Поскольку обозначение «EXPRESS» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке стоматологических услуг, оно нуждается в свободном

использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

В связи с этим словесному элементу «EXPRESS» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2012.