

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 05.03.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733209/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспрессЛаб», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733209/50 с приоритетом от 15.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКСПРЕССЛАБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятое наименование предприятия, характеризующее определенную область деятельности, в том числе указывающее на свойства услуг, оказываемых данным предприятием, вследствие чего, для части заявленных услуг, а именно «забор крови; услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам)», заявленное обозначение является описательным, а для остальных заявленных услуг обозначение «ЭКСПРЕССЛАБ» является ложным.

В поступившем 06.03.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЭКСПРЕССЛАБ» не имеет однозначной трактовки, прямо не указывает на область деятельности заявителя, поскольку сокращение «ЛАБ» имеет и другие значения (лабиринт, лабрадор);
- первая часть слова «ЭКСПРЕС» (с одним «с») может быть сокращением от слова «экспрессия», а вторая часть слова «слаб» является частью слова «слабина»;
- «ЭКСПРЕССЛАБ» - слово, которого нет в словарях;
- заявленное обозначение не является ложным в отношении всех заявленных услуг, кроме услуг «забор крови и услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам)»;
- заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что заявленное обозначение узнаваемо потребителем в г. Москве и устойчиво ассоциируется с оказываемыми заявителем услугами, обладает приобретенной различительной способностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 16.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.10.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ЭКСПРЕССЛАБ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Так, словесный элемент «ЭКСПРЕССЛАБ» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «ЭКСПРЕСС» - первая часть сложных слов со значением моментальный, срочный, например: экспресс – диагностика, экспресс – анализ, экспресс – лаборатория (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 941);

- «лаб» - общепринятое сокращение от «лаборатория» - медицинское учреждение или структурное подразделение медицинского учреждения, выполняющее научные и (или) прикладные (клинико-диагностические, санитарно-эпидемиологические и др.) исследования, а также оказывающее методическую и практическую помощь по специальным вопросам другим медицинским учреждениям (см. [www. sokr.ru](http://www.sokr.ru), dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/15999).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «ЭКСПРЕССЛАБ» будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг, содержащихся в перечне 44 класса МКТУ: «забор крови; услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам)». Следует отразить то обстоятельство, что в экспресс – лабораториях проводят ускоренные методы лабораторных анализов, обеспечивающие проведение исследования в срок до 10—15 мин. после получения материала. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении таких услуг 44 класса МКТУ как «забор крови; услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам)», поскольку оно указывает на вид оказываемых услуг. В отношении остальной части услуг 44 класса МКТУ, не связанных с оказанием услуг экспресс - лабораторий, заявленное обозначение будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является неохраноспособным.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2010733209/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 44 класса МКТУ, принадлежащих ООО «ЭкспрессЛаб», поскольку заявителем не представлены сведения о территории оказания услуг; длительности и регулярности использования обозначения

«ЭКСПРЕССЛАБ»; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах, оказываемых заявителем под обозначением «ЭКСПРЕССЛАБ».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ЭКСПРЕССЛАБ», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2011.