

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.01.2015, поданное компанией Zuma Dental, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1148701, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1148701 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 03.01.2013 на имя Zuma Dental, LLC в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1148701 представляет собой словесное обозначение «BULLSEYE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 17.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1148701 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1148701 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1148701 является термином в области деятельности заявителя, поскольку при обращении к сети Интернет, экспертизой было установлено, что заявленное обозначение используется в области деятельности заявителя, а именно в области ядерной медицины (см. http://www.rah.sa.gov.au/nucmed/nucmed/ncmd_docguide.htm, <http://www.aapm.org/meetings/amos2/pdf/35-9798-70158-156.pdf>, http://www.heartsite.com/html/isotope_stress.html, <http://www.researchgate.net/publication/21124435>).

В возражении от 14.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой многозначное слово английского языка (в переводе с английского на русский язык имеет значение «центр мишени (мишень), большой круглый леденец, толстый стеклянный диск, образующий маленькое окно на корабле, стекло фонаря), ни одно из значений которого прямо или косвенно не относится к медицинской области деятельности;

- заявленное обозначение отсутствует в терминологических словарях, справочниках;

- в заключении экспертизы не указано какое значение имеет термин «BULLSEYE» и не приведено ни одного источника информации, указывающего на наличие хоть какой-либо связи словесного обозначения «BULLSEYE» с общепринятой терминологией в медицинской области деятельности;

- все ссылки экспертизы на зарубежные сайты, представленные в сети Интернет на иностранных языках, никак не свидетельствуют об использовании заявленного обозначения теми или иными лицами на территории Российской Федерации. Кроме того, данные источники не являются достоверными;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1148701 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.01.2013) приоритета международной регистрации №1148701 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или 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.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Анализ знака по международной регистрации №1148701 на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1148701 представляет собой словесное обозначение «BULLSEYE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1148701 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «collimators; medical research equipment, namely, computers, gamma cameras, collimators, aperture plates and computer software, all sold together as a unit for use in high resolution, high sensitivity tomographic image processing and imaging in the field of nuclear medicine (коллиматоры;

медицинское научно-исследовательское оборудование, а именно компьютеры, гамма-камеры, коллиматоры, кадровые рамки и компьютерное обеспечение, продаваемые в виде единого комплекта для использования при обработке томографических изображений и их визуализации с высоким разрешением и чувствительностью в области ядерной медицины)».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари: ABBYY Lingvo», <http://translate.academic.ru/BULLSEYE/xx/ru/>) показал, что слово «BULLSEYE» в переводе на русский язык означает «бычий глаз (что-то круглое и выпуклое), «яблочко» мишени, увеличительное стекло». Коллегия отмечает, что термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины связаны с контекстом (см. Яндекс. Словари). Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари.

Отсутствие сведений об обозначении «BULLSEYE» в специальных терминологических словарях свидетельствует о том, что заявленное обозначение не является общепринятым термином, характерным для той конкретной области науки, или техники к которой относятся товары, для маркировки которых предназначено обозначение.

Также коллегия отмечает, что в заключении экспертизы не указано о значении термина «BULLSEYE» и не приведено ни одной ссылки на словарно-справочные источники.

Относительно ссылок экспертизы на зарубежные сайты, необходимо отметить следующее.

Представленные в сети Интернет информация на иностранных языках не свидетельствует и не позволяет оценить степень информированности российского потребителя об использовании обозначения «BULLSEYE» в области деятельности

заявителя, а именно в области ядерной медицины до даты приоритета международной регистрации №1148701.

Указанные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.01.2015, отменить решение Роспатента от 17.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1148701 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.