

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 21.05.2019, поданное компанией «Bayer Intellectual Property GmbH», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371411, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «COLABORATOR» с приоритетом от 10.08.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1371411 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.01.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371411 в отношении всех товаров и услуг, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному отказу от 31.05.2018 в результате экспертизы было указано, что обозначение «COLABORATOR» имеет небольшие отличия от слова «COLLABORATOR», которое переводится с английского языка как

«сотрудник, сотрудница, служащий». Данная лексическая единица широко используется, например, в процессе совместной деятельности в какой-либо сфере двух или более людей или организаций. Незначительное несоответствие в слове «COLABORATOR» от правильного его написания (одно «L» или два «L») не сможет исказить вышеуказанное смысловое значение. Следовательно, словесное обозначение «COLABORATOR» в отношении заявленных услуг не обладает различительной способностью и является лексической символом и термином в области деятельности заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно представленным словарным источникам, словесный элемент «COLABORATOR» не имеет смыслового значения ни в одном из основных европейских языков и, соответственно, не может быть являться общепринятым символом или термином;

- даже если рассматривать обозначение с двумя буквами «L» как «COLLABORATOR», то смысл его вряд ли будет понятен потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания, поэтому оно не будет восприниматься как прямо описывающее вид, характеристики и/или свойства заявленных услуг;

- обозначению «COLABORATOR» была предоставлена правовая охрана в полном объеме патентным ведомством Германии, США, то есть в стране, где английский язык является официальным, причем оба указанных патентных ведомства проводят экспертизу по абсолютным основаниям;

- группа компаний «БАЙЕР» благодаря своей более чем 150-летней истории и специализации в области здравоохранения и сельского хозяйства приобрела высокую репутацию в химической, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях промышленности;

- заявитель входит в группу компаний «БАЙЕР» и является дочерним предприятием компании «БАЙЕР АГ», является владельцем значительной части

объектов интеллектуальной собственности группы компаний «БАЙЕР»;

- целью разработанного в 2012 году компанией «Байер» элемента «COLABORATOR» является поиск новых технологий и новых подходов к созданию наиболее эффективных способов борьбы с заболеваниями человека, растений и животных;

- заявителем также представлены документы (аффидевит, информация в сети Интернет, регистрация домена www.colaborator.ru.) о реализации программы «COLABORATOR» на территории Российской Федерации.

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

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения из словарей <https://multitran.com/>, <https://slovar-vocab.com/>, <https://en.oxforddictionaries.com> (1);

- регистрации обозначения «COLABORATOR» в других странах (2);

- дочерние и аффилированные компании «Байер АГ» и «Группы Байер» (3);

- аффидевит (4);

- информация с сайта <https://www.bayer.ru/>, <https://www.colaborator.bayer.com/> о проекте «COLABORATOR» (5);

- сведения о регистрации домена bayer.com, colaborator.ru (6);

- договоры спонсирования научно-исследовательских работ (7);

- меморандумы о сотрудничестве (8);

- соглашения о совместной реализации проекта «COLABORATOR» на базе факультета фундаментальной медицины МГУ (9);

- выписка из ЕГРЮЛ АО «Байер» (10).

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

С учетом даты приоритета (10.08.2017) знака по международной регистрации №1371411 правовая база для оценки его охраноспособности на территории

Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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, в том числе, являющихся общепринятыми символами и терминами, а также 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.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего

положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Знак по международной регистрации №1371411 представляет собой словесное обозначение «COLABORATOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см., <https://www.webtran.ru/translate/english/to-russian/>, <https://www.ltran.ru/english-russian/>), а также сведениям, представленным заявителем (1) показало отсутствие лексических значений у словесного элемента «COLABORATOR».

Таким образом, обозначение «COLABORATOR» является вымышленным, фантазийным, что не позволяет коллегии отнести его к категории терминов и символов, характерных для области деятельности заявителя.

Словесный элемент «COLABORATOR» не несет в себе какую-либо информацию, позволяющую утверждать, что данное слово является неохраноспособным и не способно индивидуализировать услуги заявителя.

Кроме того, экспертизой не приведено ни одной ссылки на какой-либо терминологический словарь или иной справочный источник информации, позволяющий сделать вывод о том, что обозначение «COLABORATOR» не обладает различительной способностью, представляя собой термин или символ.

Довод экспертизы о том, что словесный элемент «COLABORATOR» может восприниматься потребителями как слово «COLLABORATOR», имеющее значение «сотрудник, сотрудница, служащий», является несостоятельным, поскольку документально не доказан и не подкреплён общедоступными источниками информации.

Учитывая вышеприведенное, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «COLABORATOR» является фантазийным, поскольку трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные услуги.

Помимо прочего, коллегия учла, что обозначению тот факт, что по обозначению «COLABORATOR» предоставлена правовая охрана в Германии (рег.№302013028070) и Соединенных Штатах Америки (рег.№4321809).

Коллегия также сообщает, что представленные заявителем документы (3-9) о приобретении на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1371411 различительной способности приняты к сведению.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371411 не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2019, отменить решение Роспатента от 21.01.2019 и предоставить на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1371411.