

## **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 25.11.2019. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмой «Две линии», г. Бийск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708467, при этом установлено следующее.

Заявка №2018708467 на регистрацию словесного обозначения

# Antiparillom

« \_\_\_\_\_ » была подана на имя заявителя 05.03.2018 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708467 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «Anti» и «papillom» («Anti» - в переводе с английского языка на русский язык - «анти-, противо-», см. <https://translate.academic.ru/anti/xx/ru/>, English-Russian word troubles; «papillom» - в переводе с немецкого языка на русский язык –«папиллома», см. <https://translate.academic.ru/papillom/xx/xx/>, German-russian medical dictionary), которое в виду определённого семантического значения в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение части товаров 03, 05 классов (например: препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; карандаши для лечения бородавок).

Для товаров 03, 05 классов, назначение которых не связано с семантикой заявленного обозначения (например: лаки для зубов, препараты для уничтожения мышей, препараты для уничтожения вредных растений), регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ» по свидетельству №434835, а также знака «Antipapillom» по международной регистрации №1451629;

- товары заявителя, маркируемые заявленным обозначением, активно продвигаются, получили большую популярность среди потребителей в Российской Федерации;

- при обращении к результатам поисковых запросов в сети Интернет

показаны ссылки на продукцию именно производимую заявителем (см. <https://www.yandex.ru/search/?text=антипапиллом&lr=197&clid=2224314>, <https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=антипапиллом>).

Заявителем 23.07.2020 были представлены дополнения, которые представляют собой сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем.

Заявителем приложены следующие материалы:

1. Фотография продукции с обозначением «Antiparillom», производимой и реализуемой с 01.02.2012;
2. Макет упаковки продукции с обозначением «Antiparillom», производимой и реализуемой с 01.02.2012 г.;
3. Отпуск продукции по продукции «Antiparillom» за 2012-2018 гг.;
4. Отпуск продукции по контрагенту за период 01,02.2012 - 05.03.2018 гг.;
5. Информация о реализации геля косметического «Antiparillom» 5 мл. в штуках с 2012 по 2018 гг.;
6. Содержание сайта «Antiparillom.ru»;
7. Информация с сайта Whois о регистрации 17.12.2014 заявителем домена «antiparillom.ru»;
8. Результаты поиска Яндекс и Яндекс.Маркет по обозначению «antiparillom».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; средства для ухода за кожей косметические»*,

товаров 05 класса МКТУ: *«мази; пластыри медицинские; подушечки мозольные, препараты для удаления мозолей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».*

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (05.03.2018) заявки №2018708467 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 не охраняемые 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию было заявлено словесное обозначение

# Antiparillom

« \_\_\_\_\_ », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавной буквой «А». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018708467 испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; средства для ухода за кожей косметические»*, товаров 05 класса МКТУ: *«мази; пластыри медицинские; подушечки мозольные, препараты для удаления мозолей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников на соответствие заявленного обозначения требованиям охраноспособности показал, что словесный элемент «Antiparillom» заявленного обозначения является сложносоставным словом, состоящим из слова «anti» (где: слово «anti» имеет греческое происхождение, употребляется в немецком и английском языках, в значении «вместо», «против»). Приставка, употребляемая при многих существительных и прилагательных для выражения противоположности или враждебности, соответствует приставке “против”, например антиалкогольный, антирелигиозный, антиобщественный, антимилитаризм. См. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/> , Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.) и слова «papillom» - в переводе с немецкого языка на русский язык – «папиллома» (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>).

Вместе с тем, «папиллома» (от лат. papilla - сосок и ...ома) - доброкачественная опухоль кожи или слизистой оболочки у человека и животных; имеет вид сосочка или "цветной капусты" (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru>. Большой Энциклопедический словарь. 2000.).

В силу вышеуказанных значений словесный элемент «Antiparillom»

воспринимается как «анти папилломный» / «против папиллом», в связи с чем способен вызвать у потребителя представление о том, что товары, маркированные данным обозначением, предназначены для лечения папиллом, не обладает различительной способностью, указывает на назначение испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ «препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; средства для ухода за кожей косметические», товаров 05 класса МКТУ: «мази; пластыри медицинские; салфетки, пропитанные лекарственными средствами» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Неохраноспособному доминирующему словесному элементу может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в случае приобретения им различительной способности. В рамках изложенного заявителем были представлены материалы (1-8), анализ которых показал следующее.

Представленные материалы (1, 2) фотография и макет продукции (гель косметический, крем защитный) не содержат сведений о дате выпуска/изготовления данного товара, не могут свидетельствовать о длительном использовании заявителем заявленного обозначения в отношении всего перечня испрашиваемых к регистрации товаров до даты приоритета (05.03.2018).

Материалы (3, 4, 5) представляют собой отчетность выпуска продукции за 2012-2018 гг. на бланках компании заявителя. Данные отчеты не могут должным образом свидетельствовать об объемах реализации товара маркируемым заявленным обозначением, поскольку не содержат бухгалтерской отчетности, а также отсутствуют договоры поставок продукции, которые свидетельствовали бы о введении товаров в хозяйственный оборот.

Представленные заявителем скриншот сайта (6) и информация о регистрации доменного имени (7) на имя заявителя, не подтверждают факта реализации данного товара, не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено документов, которые подтверждали бы высокие объемы продажи товаров, маркированных обозначением «Antiparillom», на территории Российской Федерации, географию распространения указанной продукции/услуг, а также длительность введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «Antiparillom». Кроме того, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров и оказанных услугах, значительный объем сведений о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности следует признать недоказанным.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Учитывая вышеприведенное семантическое значение заявленного обозначения, в отношении части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ *«подушечки мозольные, препараты для удаления мозолей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*, которые не относятся к лечению папиллом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителей в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2019.**