

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРТОН», Московская обл., г. Пушкино (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779538, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **БИОИНСЕКТ** по заявке № 2021779538, поступившей 01.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779538 в отношении всех товаров, указанных в перечне. Решение Роспатента от 18.07.2022 основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «БИОИНСЕКТ» представляет собой сложносоставное слово, где «БИО» – отнесённость чего-либо к биологии, использование природных органических веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо; «ИНСЕКТ» - транслитерация от английского слова «insect» - насекомое. См. материалы сети Интернет: <https://www.sokr.ru>, https://biology_en_ru.academic.ru/31659/insect, https://combinatory_en_ru.academic.ru/, https://medical_big_en_ru.academic.ru/,

https://synonymum_en_ru.academic.ru/15208/insect; Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии, Энциклопедический словарь. Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на вид, назначение и свойства товаров;

- сложносоставное слово «БИОИНСЕКТ» выполнено слитно и может вызвать у потребителя представление именно об определенной сфере деятельности, назначении товаров. Значение слов «БИО» и «ИНСЕКТ» следует рассматривать в связи с заявленными товарами. Учитывая вид (род) товаров, в отношении которых испрашивается данная регистрация, экспертизой был сделан вывод о значении слов «БИО» как «отнесённость чего-л. к биологии» и «ИНСЕКТ» как «насекомое»;
- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.07.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в одну строку и является фантазийным, при этом не несет смысловой нагрузки и не является лексической единицей известных языков, использующих кириллическое написание букв;
- заявленное обозначение не указывает на вид, назначение, или свойства/качество заявленных товаров. В частности, оно не говорит потребителю о том, какой это товар, о том, что эти товары какого-то определенного качества, что они обладают конкретными свойствами, заявленное обозначение не носит хвalebного характера, не указывает на место производства, не содержит указаний на производителя;
- слово «БИОИНСЕКТ» не приводится в общедоступных источниках информации, в частности, в терминологических словарях и специализированной литературе, в общей справочной литературе, толковых словарях, энциклопедиях, в ГОСТах, специальных справочниках как наименование определенного вида товаров;

- обозначение «БИОИНСЕКТ» отсутствует и в нормативно-правовых документах, регулирующих производство, сбыт, хранение, перевозку и утилизацию пестицидов и агрохимикатов;
- невозможно говорить о необходимости для какого-либо лица, производящего такие же или однородные товары, использовать в хозяйственном обороте обозначение «БИОИНСЕКТ», так как оно не описывает каких-либо товаров и не содержит сведений об их производителе;
- в обозначении «БИОИНСЕКТ» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем, отсутствуют основания для разделения его на форманты;
- в возражении приведены ссылки на судебную практику (например, дела № СИП-700/2016, СИП-241/2013, СИП- 38/2017 и т.д.);
- анализ смысловых значений словесных элементов «БИО» и «ИНСЕКТ» не позволяет установить, что данные словесные элементы указывают на какой-либо конкретный товар, либо его характеристику;
- при разделении заявленного обозначения на части «БИО» и «ИНСЕКТ», толкование данных элементов не позволяет сделать вывод о том, что они напрямую характеризуют заявленные товары 01 и 05 классов МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить поступившее 15.08.2022 возражение, отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021779538 в отношении всех заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.12.2021) заявки № 2021779538 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Заявленное обозначение **БИОИНСЕКТ** по заявке № 2021779538 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано на неохраноспособность заявленного обозначения, отсутствие у него различительной способности, его описательный характер в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне.

Заявленное обозначение «БИОИНСЕКТ» представляет собой сложносоставное слово, поскольку состоит из двух частей «БИО» и «ИНСЕКТ», которые различимы при произношении. При этом элемент «БИО» [от греч. *bios* - жизнь] представляет собой первую часть сложных слов, обозначающую отнесённость чего-либо к живым организмам, их состоянию, жизни; обозначает отнесённость чего-либо к биологии; биологический. Элемент «ИНСЕКТ» означает - м. *insect m.*, нем. *Insect*, лат. *Insecta* - насекомое. Кроме того, очевидно, что элемент «ИНСЕКТ» воспринимается в качестве транслитерации от английского слова «*insect*» - насекомое. Например, в справочнике про инсектициды и пестициды упоминается: «инсектицид – вещество (или смесь веществ) химического либо биологического происхождения, предназначенное для уничтожения вредных насекомых. Инсектицид – общепринятое в мировой практике собирательное название всех химических средств для защиты растений, которое состоит из двух

слов – insect – насекомое и cide – сокращать (смысловой перевод – средства, сокращающие численность насекомых)».

См. электронные словари: <https://gufo.me/dict/kuznetsov/>, <https://gallicismes.academic.ru/6482/био>; <https://gallicismes.academic.ru/16260/инсект>, <https://www.pesticidy.ru/dictionary/insecticides>.

Таким образом, заявленное обозначение в силу заложенного в него смысла, прямо без домысливания способно указывать на свойства и назначение товаров 01 класса МКТУ *«вещества, способствующие сохранению семян; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений»*, товаров 05 класса МКТУ *«акарициды; инсектициды; пестициды; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений»*, которые по своей природе могут содержать в своем составе живые, биологические вещества, предназначенные для борьбы с вредными насекомыми и вредителями в целом.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая на их назначение, свойства ввиду своего смыслового значения.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров 01 и 05 классов МКТУ, заявителем не представлено.

Вместе с тем, необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через

ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении товаров 01 класса МКТУ *«вещества, предохраняющие цветы от увядания; водоросли морские [удобрения]; препараты для удобрения; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; удобрения; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы»*, представляющих собой удобрения, химикаты, не включающие средств для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, заявленное обозначение «БИОИНСЕКТ» не носит описательного характера и не способно прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров.

Следовательно, заявленное обозначение в отношении части товаров 01 класса МКТУ является фантазийным и отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 01 класса МКТУ.

Ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2022, отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021779538.