

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 11.03.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АиС», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739181 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018739181 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  **BIOSOAP** со словесным элементом «**BIOSOAP**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.11.2019 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла» с включением в товарный знак словесного элемента «**BIOSOAP**» как неохраняемого элемента, что мотивировано в заключении по результатам экспертизы тем, что указанный словесный элемент характеризует данные товары, указывая на их вид и свойства, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для всех других приведенных в заявке товаров способен ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и назначения, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.11.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**BIOSOAP**» представляет собой единое (неделимое) фантазийное слово, которое само по себе не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, не обладает какими-либо смысловыми значениями, а словосочетание «**BIO SOAP**» может иметь самые разные смысловые значения ввиду многозначности слова «**SOAP**», помимо «мыло».

Кроме того, заявителем было отмечено, что по результатам экспертизы уже предоставленная заявленному обозначению правовая охрана для мыла должна быть распространена также и на остальные товары, не являющиеся мылами, но обладающие аналогичными свойствами и назначением, так как мыло является косметическим, моющим или очищающим многофункциональным средством, в подтверждение чего им были приведены в возражении прецеденты регистрации аналогичных товарных знаков, а также указано на активное использование им заявленного обозначения для различных видов товаров (продукции бытовой химии).

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению были приложены и на заседании коллегии представлены распечатки сведений из сети Интернет с информацией из онлайн-словарей [1] и о товарах заявителя [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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

20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



BIOSOAP

, в состав которого входит, в частности, выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «**BIOSOAP**». Предоставление правовой охраны

заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 и 03 классов МКТУ.

Анализ вышеуказанного словесного элемента показал, что он выполнен в одно слово, без пробелов, и сам по себе действительно отсутствует в каких-либо словарях.

Однако, вместе с тем, определенное сочетание его конкретных звуков, обусловливаемое вышеуказанным определенным сочетанием соответствующих его конкретных шрифтовых единиц, воспринимается на слух исключительно как словосочетание либо сложное слово, состоящее из двух достаточно известных российским потребителям простых слов английского языка – «**BIO**» и «**SOAP**», в силу чего данные слова ими достаточно легко логически обособляются друг от друга в этом обозначении.

Так, «**BIO**» – приставка, означающая отношение к жизни, обозначает использование природных органических веществ или живых организмов или наличие таковых в составе, а «**SOAP**» – жидкий или твердый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой используемый как косметическое средство для очищения и ухода за кожей (туалетное мыло) либо как средство бытовой химии (моющее средство).

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что словесный элемент «**BIOSOAP**» представляет собой при его восприятии российскими потребителями всего лишь словосочетание «**BIO SOAP**» либо сложное слово, образованное из двух соответствующих слов, что заявителем в возражении, в принципе, вполне допускается, поскольку он в связи с данным обстоятельством указывает, собственно, на наличие у него разных смысловых значений ввиду многозначности входящего в его состав отдельного слова английского языка «**SOAP**».

Действительно, данное слово, входящее в состав вышеупомянутого словосочетания либо сложного слова, само по себе имеет и некоторые иные смысловые значения, помимо «мыло». Но значение «мыло» для него является основным и относится к общей лексике. К тому же, необходимо учитывать определенные смысловые значения исключительно в отношении конкретных товаров, приведенных в заявке.

Следовательно, словесный элемент «**BIOSOAP**» в составе заявленного обозначения будет восприниматься российскими потребителями только лишь в одном конкретном смысловом значении – «биологическое (природное, натуральное, экологически чистое) мыло» («биомыло»), в силу чего он напрямую, поскольку у него не имеется никаких иных (альтернативных) смысловых значений, характеризует соответствующие вышеуказанные товары 03 класса МКТУ «мыла», указывая на их соответствующий вид и соответствующие свойства, то есть является для этих товаров неохранным элементом.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о неохраноспособности указанного словесного элемента в составе заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, представленные заявителем сведения из словарно-справочных источников [1] обуславливают вывод, что мыло само по себе является косметическим, моющим или очищающим средством, то есть данный конкретный вид товаров можно отнести как к косметическим и моющим, так и к очищающим средствам, что позволяет предоставить правовую охрану заявленному обозначению также и в отношении некоторых других приведенных в заявке товаров 03 класса МКТУ с формулировками, воспроизводящими наименования соответствующих родовых групп товаров, к которым относится мыло, а именно: «препараты для стирки; препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые; препараты с алоэ вера для косметических целей; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях».

Однако в отношении всех других приведенных в заявке товаров, представляющих собой иные конкретные виды товаров (не мыла) и имеющих иные конкретные назначения, словесный элемент «**BIOSOAP**», напротив, способен ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и назначения.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, помимо мыла,

только лишь для товаров 03 класса МКТУ «препараты для стирки; препараты для чистки; препараты для чистки химические бытовые; препараты с алоэ вера для косметических целей; растворы для очистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях», и для данных товаров, как и в отношении мыла, словесный элемент «**BIOSOAP**» может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2020, изменить решение Роспатента от 18.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018739181.