

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 01.08.2018 возражение, поданное компанией КОСВЕЛЛ С.п.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716345, при этом установила следующее.

Biorepair

Словесное обозначение « **Biorepair** » по заявке №2016716345 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное словесное обозначение «biorepair» (где «bio» - биологический, обозначает отнесенность чего-либо к живым организмам, их состоянию, жизни; «repair» - восстановитель, вещество, вызывающее реакции восстановления, см. <http://www.multitran.ru>, <http://dic.academic.ru>) в переводе с английского языка

означает «биовосстановитель» и в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, указывает на область промышленной деятельности, свойства и назначение производимых товаров, следовательно, является неохраноспособным.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается потребителем как изобретенное и не имеющее определенного семантического значения по отношению к товарам, указанным к заявке, требует рассуждений и домысливания;

- предложенный экспертизой перевод заявленного обозначения не является корректным, поскольку «восстановитель» на английском языке звучит как «reducing agent», «regenerator», «renovator», «restorer», «restorative for hair», «deoxidizer», «reducer», «reductant», «redactor», «regenerator», «revivifier», но никак не «герайр»;

- заявленное обозначение получило правовую охрану в странах Евросоюза (в том числе англоязычных);

- заявленное обозначение уже используется на территории Российской Федерации и, соответственно, приобрело различительную способность среди потребителей.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016716345 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие сведения:

- Сведения о странах, в которых заявленному обозначению предоставлена правовая охрана;

- Декларация об объемах реализуемой на территории Российской Федерации продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением;

- Фактические сведения об использовании на территории Российской Федерации заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.05.2016) поступления заявки №2016716345 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил 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.

Biogeraіr

Заявленное обозначение « Biogeraіr » по заявке №2016716345 с датой подачи от 11.05.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 03, 05 классов МКТУ:

03 класс МКТУ - средства для ухода за зубами, в том числе зубные порошки и пасты; нелечебные препараты и препараты для гигиены полости рта, а именно зубные пасты; средства для освежения полости рта и дыхания, препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; отбеливающие препараты и препараты для удаления пятен для зубов; гели для отбеливания зубов.

05 класс МКТУ - материалы абразивные стоматологические; антибактериальные лечебные средства для ухода за полостью рта, антибактериальные лечебные препараты для полоскания рта; лечебные отбеливающие препараты для зубов.

Анализ заявленного обозначения «Biogeraіr» показал, что оно не содержится в словарно-справочных источниках каких-либо распространенных языков, в письменности которых используется латинский алфавит. Вместе с тем указанное

обозначение образовано из двух лексических единиц английского языка «bio» («bio» - биологический, обозначает отнесенность чего-либо к живым организмам, их состоянию, жизни) и «repair» (ремонт; восстановление, заживление), см. <https://www.lingvolive.com/ru>; <http://www.translate.ru>; <https://www.multitran.ru>. С учетом семантического значения входящих в состав заявленного обозначения элементов можно сделать вывод, что оно может быть переведено на русский язык как «биовосстановление» или «биоремонт».

Вместе с тем следует констатировать, что коллегия не располагает информацией о том, что слово «biorepair» или его российские эквиваленты «биовосстановление» / «биоремонт» используются в области стоматологии в качестве описательной характеристики какого-либо товара, а, следовательно, нет оснований полагать, что заявленное обозначение должно оставаться свободным для всех производителей продукции, аналогичной той, которая указана в заявлении перечне по рассматриваемой заявке.

Более того, заявленное обозначение «Biorepair», если и вызывает какие-то ассоциации с назначением и свойствами товаров 03, 05 классов МКТУ, то они носят абстрактный характер, требуют рассуждения и домысливания, что обуславливает вывод о том, что это обозначения не представляется возможным рассматривать в качестве обозначения, представляющего собой определенную характеристику товара в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что для вышеуказанных заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ обозначение «Biorepair» не носит описательного характера, а воспринимается в качестве фантазийного обозначения.

Коллегия также приняла к сведению представленную в возражении информацию о том, что обозначение «Biorepair» использовалось заявителем на территории Российской Федерации задолго до подачи заявки №2016716345 (с 2013 года) для маркировки стоматологической продукции (зубных паст), а также наличие правовой охраны этого обозначения в ряде иностранных государств, в том числе англоговорящих (в частности в странах Евросоюза).

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2018, отменить решение Роспатента от 28.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016716345.