

**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 06.11.2018 возражение, поданное компанией Вердессиан Лайф Сайенсес Ю.С., ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706106, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SuperSoya Primo CL**» по заявке №2017706106 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.02.2017 на имя заявителя в отношении товаров 01 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное словесное не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраняемых элементов, где «*SuperSoya*» в переводе с английского языка означает «СуперСоя» («*Super*» - супер, приставка, означающая высокую степень качества; «*Soya*» - «соя», см. <http://www.translate.ru>,

<http://dic.academic.ru>), указывает на свойства и назначение товара, а «Primo CL» (в переводе «первый хлор») указывает на состав сырья товаров («Primo» - в переводе с итальянского языка «первый, начальный, значительный»; «CL» - химический элемент «хлор», см. <http://dic.academic.ru>, www.multitran.ru).

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

- довод о том, что все входящие в состав заявленного обозначения элементы являются неохраняемыми, опровергается самим Роспатентом, поскольку элемент «SuperSoya» уже является охраняемым элементом в составе товарного знака «**SuperSoya N-Take**» по свидетельству №666729 (сведения о товарном знаке прилагаются);

- обозначение «SuperSoya» отсутствует в словарях, в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ, представляющих химические продукты и нутриенты, не несет указания ни на товар, ни на его свойства, ни на его производителя, следовательно, не является описательным, при его восприятии требуется домысливание;

- необоснован довод экспертизы о том, что элемент «Primo CL» в целом не обладает различительной способностью, означая «первый хлор», поскольку такого понятия не существует;

- неправомерен довод о том, что сочетание двух заглавных букв «CL» означает «хлор», т.к. для обозначения этого химического элемента используется сочетание заглавной и строчной буквы – «Cl».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017706106 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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

С учетом даты (20.02.2017) поступления заявки №2017706106 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 вошедшиими 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.

Заявленное обозначение «**SuperSoya Primo CL**» по заявке №2017706106 с датой подачи от 20.02.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ: «нутриенты для регулирования роста растений, в том числе для зерновых и для посевов.; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве».

Анализ заявленного обозначения «**SuperSoya Primo CL**» показал, что оно в целом не содержится в словарно-справочных источниках каких-либо распространенных языков, в письменности которых используется латинский алфавит.

Вместе с тем указанное обозначение образовано из нескольких лексических единиц английского и итальянского языков. Так, слова «*Super*» и «*Soya*» содержатся в лексике английского языка, в переводе означают «супер, что-либо первоклассное или очень большого размера, высшего качества» и «*соя*» соответственно (см. <https://www.lingvolve.com/ru>; <http://www.translate.ru>; <https://www.multitran.ru>). Слово «*Primo*» переводится с итальянского языка как существительное «*прима*», т.е. «первая скрипка, первый голос» (см. <http://dic.academic.ru>). В свою очередь элемент «*CL*» представляет собой сочетание двух заглавных латинских букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Как справедливо отмечено в возражении, химический элемент «*хлор*» обозначается на письме сочетанием заглавной и строчной букв

латинского языка – «Cl», следовательно, довод экспертизы о наличии у букв «CL» описательного характера, необоснован.

С учетом семантического значения входящих в состав заявленного обозначения элементов можно сделать вывод, что в целом оно может быть переведено на русский язык как «супер соя первый хлор», а воспринимается как набор не связанных друг с другом по смыслу словесных элементов со значением «SuperSoya» / «СуперСоя», «Primo» / «Прима» и букв «CL».

При этом следует констатировать, что коллегия не располагает информацией о том, что слова «SuperSoya», «Primo» или его российские эквиваленты «СуперСоя» / «Primo» используются в области производства химических продуктов сельскохозяйственного назначения 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.

Обозначение «SuperSoya Primo», если и вызывает какие-то ассоциации с назначением и свойствами товаров 01 классов МКТУ, связанных с соей, то они 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 01 классов МКТУ обозначение «SuperSoya Primo» не носит описательного характера, а воспринимается в качестве фантастического обозначения.

Коллегия также приняла к сведению представленную в возражении информацию о том, что обозначению «SuperSoya» уже предоставлена правовая охрана в составе товарного знака «**SuperSoya N-Take**» по свидетельству №666729.

Что касается элемента «CL», то ввиду отсутствия у него различительной способности оно подлежит исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2018, отменить решение Роспатента от 05.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706106.