

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, с изменениями и дополнениями (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015708513, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015708513 с приоритетом от 26.03.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях» 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Биокальций», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Биокальций». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием «Био» – первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии, и «кальций» – химический элемент; в организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «Азъ», 1996, с. 45, 256; информация в сети Интернет, например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальций>), указывает на свойства (состав) товаров и является неохраняемым. В частности, обозначение «Биокальций» используется компаниями, изготавливающими продукцию с легкоусвояемым кальцием, в качестве характеристики товара, например Ipar Biotech International (<http://ipar.me/produkcija/biokalciy-dlya-vzroslyh>), Корпорация «Тянь Ши» (ООО «ТЯНЬ ДИ ХЭ», <http://chirus.ru/aboutbad.html>), в связи с чем не обладает различительной способностью.

В заключении также указано, что материалы, представленные заявителем, не позволяют признать приобретение различительной способности обозначением «Биокальций».

Дополнительно экспертизой отмечено, что словесный элемент «Биокальций» включен в качестве неохраняемого в состав товарных знаков по свидетельствам №№ 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, принадлежащих компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является одним из лидеров на рынке зубной пасты и препаратов для полоскания рта (по оценке DSM Group, в первом полугодии 2016 г. компания заявителя занимала 3 место на российском рынке зубных паст с долей рынка 9,7 % в стоимостном выражении и 14,7 % в объеме продаж зубных щеток, ополаскивателей

для полости рта, зубных нитей, детских паст и очищающих пенок, других продуктов для ухода за полостью рта);

- продукция заявителя является хорошо известной для российских потребителей, популярной и востребованной на территории Российской Федерации уже длительный период времени – с 2000 года;

- слово «Биокальций» фантазийное, в словарях отсутствует; его восприятие может быть только ассоциативное, но оно не дает ясного понимания состава, кроме того, что в него входит кальций, но к чему относится приставка «Био», не обладая специальными знаниями, понять нельзя, то ли к применению кальция к живым организмам, тканям, то ли, что сам кальций относится к чему-то живому;

- поскольку нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- именно слитное написание слов «Био» и «кальций» дает новое слово, которого не существовало ранее (по аналогии со словами «Биофтор», «Биофосфор», хотя химические элементы фтор и фосфор также входят в состав костной ткани и могут иметь природное, естественное, то есть «био» происхождение);

- для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, важным аргументом в пользу регистрации обозначения «Биокальций» является его непосредственное использование на территории России и узнаваемость среди российских потребителей;

- сведения о длительности, интенсивности использования обозначения приводились в ответе на уведомление экспертизы от 08.04.2016;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, выпускается с 2003 г. (за 2004-2008 гг. отгружено зубной пасты «Биокальций» на сумму 149 502 344,98 рублей, за 2009-2016 гг. – на сумму 4 284 405 312,28 рублей);

- согласно маркетинговому исследованию, проведенному компанией Нильсен, за период 2013-2015 гг. товаров, маркированных обозначением «Биокальций» (зубные пасты, дорожные наборы (зубная паста + зубная щетка), ополаскиватели для полости рта), продано на общую сумму 2 103 323 000 рублей, из них: в

Центральном регионе – 845 450 000 рублей, в Дальневосточном регионе – 15 008 000 рублей, в Северо-западном регионе – 276 081 600 рублей, в регионе Сибирь – 188 874 000 рублей, в регионе Юг – 193 318 000 рублей, в регионе Урал – 205 916 000 рублей, в Волжском регионе – 378 677 000 рублей;

- для информирования потребителей о продукции «Биокальций» заявитель ежегодно выпускал буклеты, на производство которых потратил 2 690 565 рублей;

- степень информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров подтверждается данными социологического опроса «Определение наличия/отсутствия различительной способности обозначения Биокальций в отношении зубной пасты», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ): большинство участников опроса ассоциируют обозначение «Биокальций» с зубной пастой и биологически активными добавками (59 % и 57 % соответственно), и у каждого второго респондента (48 %), отметившего зубные пасты, такие зубные пасты ассоциируются с компанией заявителя;

- заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя;

- компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, – владелец товарных знаков, сведения о которых были указаны экспертизой, предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2015708513 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- (1) письмо компании IWI AG от 14.03.2017 на английском языке.

В своем возражении заявитель ссылается также на материалы, представленные им в ходе экспертизы заявленного обозначения. В частности, дело заявки № 2015708513 содержит следующие материалы:

- (2) письма компании Нильсен;

(3) распечатки результатов поиска в системе Яндекс по запросу «Биокальций зубная паста»;

(4) распечатки информации из сети Интернет о публикациях рекламы в печатных изданиях;

(5) копии сертификационных документов;

(6) копии договоров (заявитель – покупатель, заказчик), платежных документов, касающихся печатной продукции, упаковки;

(7) распечатки с сайта компании SPLAT;

(8) сведения заявителя об объемах реализации продукции, об объемах закупок упаковки;

(9) исследование ВЦИОМ «Определение наличия/отсутствия различительной способности обозначения Биокальций в отношении зубной пасты».

Дополнительно заявителем были представлены следующие материалы:

(10) перевод с английского языка письма-согласия компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, от 10.03.2016;

(11) копия лицензионного соглашения;

(12) копии договоров поставок (заявитель – поставщик), касающихся косметической продукции, средств гигиены полости рта, иных товаров, с приложениями;

(13) копии универсальных передаточных документов и товарных накладных (заявитель – поставщик);

(14) распечатки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о компаниях ООО «ТЯНЬШИ», ООО «ИПАР БИОТЕХ ИНТЕРНЭШНЛ»;

(15) копии договоров о поставках продукции (заявитель – поставщик) с приложениями, товарными накладными.

По результатам рассмотрения возражения, поданного в соответствии со статьей 1500 Кодекса, Роспатентом 19.06.2017 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2016».

Заключение коллегии, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.06.2017, мотивировано тем, что заявленное обозначение относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, характеризующим товары, в том числе, указывающим на свойство и состав данных товаров как содержащих в составе кальция (Ca), следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, коллегией установлено, что они не позволяют признать, что обозначение «Биокальций», используемое в заявленном виде, ассоциировалось до даты приоритета исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя. В частности, отмечено, что обозначение использовалось только вместе с иными товарными знаками, а социологический опрос иллюстрирует восприятие словесного обозначения «Биокальций» в значении «кальций».

Кроме того, в заключении указывается на товарные знаки, принадлежащие компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, включающие элемент «Биокальций» в качестве неохраняемого, в отношении которых зарегистрированы договоры неисключительной лицензии, что предопределяет возможность использовать эти обозначения и иными лицами.

При этом в заключении делается вывод о правомерности доводов экспертизы о необходимости использовании обозначения «Биокальций» другими производителями товаров, которые могут включать кальций: биологических добавок к пище (ссылки на производителей приведены экспертизой), зубных паст (в частности, маркированных обозначением «Silca»).

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 19.06.2017, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 19.06.2017 по заявке № 2015708513.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу № СИП-529/2017 признано недействительным решение Роспатента от 19.06.2017 по заявке № 2015708513.

Судом при рассмотрении заявления заявителя были установлены обстоятельства, наличие которых признано самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 19.06.2017 незаконным.

К таким обстоятельствам Судом по интеллектуальным правам отнесен факт подачи компанией IWI AG (после обращения заявителя за судебной защитой нарушенного права) заявления об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 436578, 436507, 436752, 448164 и 436360 и заключения лицензионного соглашения с заявителем в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 482330 и 489704. При этом Судом установлено, что названное юридическое лицо является аффилированным с заявителем лицом.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Биокальций» по заявке № 2015708513 с учетом обстоятельств, установленных судом при рассмотрении спора.

Законность указанного судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам, который в постановлении от 28.05.2018 по делу № СИП-529/2017 указал, что заявитель в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и производимым им товаром представил в Роспатент документы в подтверждение длительности, интенсивности использования спорного обозначения.

Более того, президиумом Суда по интеллектуальным правам отмечено, что в материалах дела имеется письмо-согласие от 10.03.2016, согласно которому компания IWI AG дает согласие на предоставление правовой охраны и использование в Российской Федерации товарного знака «Биокальций» на имя заявителя.

В постановлении от 28.05.2018 отмечено также, что в решении Роспатента от 19.06.2017 не указано, кем выпускается зубная паста «SILKA MED» со словесным элементом «БИОКАЛЬЦИЙ», а также не исследовался вопрос о том, вводилась ли такая продукция в гражданский оборот до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с судом первой инстанции о том, что допущенные Роспатентом нарушения носят существенный характер, решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу № СИП-529/2017 оставлено без изменения.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.06.2018, к материалам дела приобщены следующие материалы:

(16) декларации о соответствии, материалы из сети Интернет в отношении пасты «Silca Med Биокальций».

Корреспонденцией, поступившей 09.07.2018, заявитель сократил заявленный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «Биокальций» (только «зубные пасты»), а кроме того, приобщил документы, представленные в Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении заявления об оспаривании решения Роспатента от 19.06.2017, а именно:

(17) копия решения № 1 заявителя – единственного учредителя акционерного общества «IWI» от 17.11.2010;

(18) копия выписки от 27.11.2017 из Торгового реестра Кантона Цуг в отношении компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, с переводом на русский язык;

(19) сведения из реестра акционеров компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, с переводом на русский язык;

(20) копия выписки от 27.11.2017 сведений из Торгового реестра Кантона Цюрих по компании «СкайЛаб АГ», Швейцария;

(21) письмо ООО «Русэкспорт» (без даты);

(22) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Русэкспорт» по состоянию на 05.07.2018;

(23) распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 436578, 436507, 436360, 448164;

(24) копия дополнительного соглашения и акта от 01.09.2017 к лицензионному договору от 19.12.2011 между компанией Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, и заявителем в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 482330, 489704, 581852, 609959;

(25) копия письма-согласия от 10.03.2016 от компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.08.2018, заявителем приобщены следующие документы:

(26) оригинал письма-согласия от 10.03.2016 от компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2015) поступления заявки № 2015708513 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса).

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Заявленное словесное обозначение «Биокальций» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, с учетом сокращения заявленного перечня от 09.07.2018, в отношении товаров «зубные пасты» 03 класса МКТУ.

Заявленное словесное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием «Био» – первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии, и

«кальций» – химический элемент; в организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «Азъ», 1996, стр. 45, 256; информация в сети Интернет, например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kanb4Hft>), то есть указывает на свойства (состав) товаров и будет восприниматься в глазах среднего потребителя зубной пасты как описательное обозначение, то есть само по себе заявленное обозначение является неохраняемым.

Вместе с тем таким обозначения может быть предоставлена правовая охрана в случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности представляются заявителем.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- а также иные сведения.

Анализ имеющихся в деле материалов показал следующее.

Согласно представленному сертификату соответствия от 28.02.2003 (5) заявитель являлся изготовителем зубных паст серии «СПЛАТ DELUXE»: «Биокальций», «Ультракомплекс», «Актив». В 2006, 2009 получены сертификаты (5) на серию зубных паст «Professional», в частности, «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium/Биокальций», изготовителем которых являлся заявитель.

Согласно сертификату соответствия от 30.08.2011, свидетельствам о государственной регистрации от 11.07.2011 и от 14.09.2010, декларации от 30.06.2015 (5) производителем зубной пасты «SPLAT (СПЛАТ) Biocalcium/Биокальций» являлись ООО «КМК» и ООО «Органик Фармасьютикалз» по заказу заявителя.

Согласно представленным договорам от 05.04.2013, 14.07.2004, 25.03.2011, 23.10.2012 (6) заявителем заказывалась полиграфическая продукция, а именно: буклеты «Доктор», «Очищающая пенка для зубов и десен», «INNOVA», «Инновационные зубные щетки», брошюры «Доктор», «Иней», а также пеналы. При этом согласно сведениям заявителя (8) пеналов заявителем было закуплено, например, только в 2014 году 13,36 млн. штук.

Согласно материалам (12), (15) заявителем были заключены договоры от 01.04.2014, 30.12.2008, 27.03.2009, 18.02.2009, 20.03.2009, 11.02.2009, 28.09.2009, 01.03.2005, 11.03.2009, 15.12.2008 о поставке гигиенических товаров, средств по уходу за полостью рта, в том числе зубных паст «SPLAT Biocalcium/Биокальций». В качестве подтверждения поставок указанной продукции представлены универсальные передаточные документы и товарные накладные от 29.07.2014, 19.03.2013, 17.04.2013, 18.04.2013, 28.04.2013, 28.08.2014, 02.03.2013, 01.07.2014, 05.11.2013, 26.03.2014, 02.07.2014, 02.07.2013, 30.04.2014, 16.04.2013 (13), (15).

Следует отметить, что в дело представлены договоры поставки продукции, в том числе, дистрибьюторам и сетевым ритейлерам для последующей реализации товаров в точках розничных продаж, находящихся в различных регионах страны.

Согласно сведениям заявителя (8) за период с 2004 по 2008 гг. объем реализации зубных паст «SPLAT Biocalcium/Биокальций» рос каждый год, составив в денежном эквиваленте величины от 1,38 до 81,02 млн. рублей в год.

Начиная с 2009 года, по сведениям заявителя (8), имелся рост объема реализации указанной продукции: от 185,03 млн. рублей в 2009 году до 658,37 млн. рублей в 2014 году. По данным Нильсен (2) за период январь 2013 г. – декабрь 2015 г. объем продаж товаров заявителя с названием «Биокальций» составил более 2 млрд. рублей.

Согласно рекламным материалам за сентябрь 2014 г. и февраль 2015 г. (4) на зубных пастах «SPLAT Professional Биокальций» словесный элемент «БИОКАЛЬЦИЙ», выполненный серым (серебристым) цветом на белом фоне



() , расположен в центральной части упаковки, акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии упаковки в целом.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки № 2015708513 на российском рынке уже длительный период времени присутствовала продукция заявителя, в том числе зубные пасты, маркировка которых содержит заявленное обозначение.

Что касается степени информированности потребителей, то из представленного отчета от 10.03.2016 (9) следует, что на вопрос о том, с какой из перечисленных компаний ассоциируются зубные пасты «Биокальций» компанию заявителя указали 48 % ответивших «зубная паста» на первый вопрос (59 % участников опроса, отобранных по вопросу-фильтру из общей выборки в 800 тыс. человек).

Таким образом, заявителем в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и производимым им товаром представлены документы о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения (см. постановление СИП-529/2017 от 28.05.2018).

Вместе с тем согласно сложившейся правоприменительной практике обозначение не может приобрести различительную способность в отношении одного лица в случае использования этого обозначения несколькими лицами независимо друг от друга.

В решении Роспатента от 24.11.2016 заявителю указано на следующие обстоятельства:

- обозначение «Биокальций» используется, в частности, компанией Ipar Biotech International, Корпорация «Тянь Ши» (<http://ipar.me/produkcija/biokalciy-dlya-vzroslyh>, <http://chirus.ru/aboutbad.html>);

- обозначение «Биокальций» включено в качестве неохраняемого элемента в состав товарных знаков по свидетельствам №№ 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, принадлежащих компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария.

Кроме того, на заседании коллегии от 06.06.2017 заявителю были приведены сведения о зубных пастах «Silca», на упаковках которых также размещается словесный элемент «Биокальций».

Анализ приведенных обстоятельств показал следующее.

Ссылка на компанию Ipar Biotech International, Корпорация «Тянь Ши» касается продукции «биологически активные добавки к пище». При этом адрес в сети Интернет, указанный в решении Роспатента от 24.11.2016, <http://ipar.me/produkcija/biokalciy-dlya-vzroslyh> не доступен для просмотра, что не позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии на данном сайте упомянутой информации. Просмотр информации по другой ссылке, имеющейся в оспариваемом решении (<http://chirus.ru/aboutbad.html>), показал, что в указанном источнике отсутствуют сведения о товаре, маркировка которого содержит заявленное обозначение.

Что касается зубных паст «Silca», на упаковках которых размещается словесный элемент «Биокальций», то в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-529/2017 отмечена необходимость исследования Роспатентом вопросов о том, кем выпускается такая

продукция, вводилась ли такая продукция в гражданский оборот до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения.

Коллегия, самостоятельно исследовав поставленные вопросы на основе информации, размещенной в сети Интернет, установила, что производство зубных паст серии «SILCAMED», в наименовании которых указывается обозначение «Биокальций», осуществляется, согласно декларации о соответствии от 14.04.2015 (16) Обществом с ограниченной ответственностью «Дентал-Косметик-Рус», Московская область.

Сведения о зубных пастах «SILCAMED Биокальций» размещены, в частности, на сайте http://www.silca.info/catalog/toothpastes/SILCAMED_1/81/.

Однако, коллегия не располагает информацией о введении данной продукции в гражданский оборот до даты подачи заявки № 2015708513.

При этом упомянутая выше декларация о соответствии имеет более позднюю дату (14.04.2015), чем дата подачи заявки № 2015708513 (26.03.2015).

В отношении товарных знаков компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, необходимо отметить следующее.

Как установлено в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-529/2017, приобретение различительной способности обозначением не исключается в случае, если оно на протяжении длительного времени использовалось аффилированными лицами. При этом судом первой инстанции установлено, что компания Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, является аффилированным лицом ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» (17) – (19).

Кроме того, судом установлено, что компанией Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, было подано заявление об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 436578, 436507, 436752, 448164, 436360 (23), а в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 482330 и 489704 между компанией (лицензиаром) и обществом (лицензиатом) было заключено дополнительное соглашение от 01.09.2017 № 2 к лицензионному договору от 19.12.2011 (24), согласно которому обществу предоставлена исключительная лицензия на

использование названных товарных знаков для индивидуализации всех товаров, работ и услуг.

Действительно, сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 436360, 436752, 448164, 436578, 436507 внесены в Госреестр, соответственно. 04.05.2018, 08.05.2018, 23.05.2018 и 29.05.2018 (номера бюллетеней 9/2018, 10/2018, 11/2018), а дополнительное соглашение к лицензионному договору, предусматривающее предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 482330, 489704 на основании исключительной лицензии, зарегистрировано 24.07.2018 за № РД0259900.

Более того, в материалах дела имеется письмо-согласие от 10.03.2016 (25), (26), согласно которому компания дает согласие на предоставление правовой охраны и использование в Российской Федерации товарного знака «Биокальций» на имя ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА».

Таким образом, само по себе использование заявленного обозначения несколькими лицами, входящими в группу лиц, не является основанием для вывода о том, что данное обозначение не приобрело различительную способность в отношении ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, отменить решение Роспатента от 24.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015708513.