

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 29.12.2010, поданное COSWELL S.p.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991340, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 10.12.2008 за №991340 на имя COSWELL S.p.A., Италия. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №991340 представляет собой словесное обозначение «BIOREPAIR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 29.09.2010 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991340. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №991340 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации состоит исключительно из словесного элемента «BIOREPAIR», которое можно разделить на две самостоятельные части «BIO» (сокращение от слов биология, биологический) и «REPAIR» (ремонтировать, исправлять, восстанавливать). Данное словесное обозначение не обладает различительной способностью, так как в целом может указывать на свойства и назначение товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается как единая фантазийная комбинация, не имеющая семантического значения и, следовательно, не воспринимается как указание на назначение товаров;

- слово BIOREPAIR отсутствует в англо-русских словарях и является изобретенным;

- учитывая, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита среднестатистическим российским потребителем, не владеющим тонкостями английского языка, вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное слово иностранного происхождения, не имеющее определенного семантического значения;

- если предположить, что обозначение может быть разделено, то оно может быть разделено как «BIO» - «RE» - «PAIR» или «BIORE» - «PAIR», или «BIO» - «REP» - «AIR» и т.д.;

- заявитель отмечает, что если заявленное обозначение рассматривать как состоящее из слов «BIO» и «REPAIR», то данные слова являются многозначными и в целом обозначение не имеет четко определенного семантического значения по отношению к заявленным товарам;

- если обозначение BIOREPAIR будет переведено как «био-ремонт» или «био-исправление», то потребитель не сможет без дополнительных размышлений и дополнительной информации понять для чего предназначены заявленные товары и как действуют предлагаемые средства;

- заявитель отмечает, что никаких доказательств того, что заявленное обозначение используется другими производителями в отношении заявленных товаров, приведено не было;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение зарегистрировано в различных странах, а также стало хорошо известно на территории Российской Федерации с 2007.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- декларации дистрибьютера ООО «Диарси Глобал» - [1];
- копии страниц журнала «Профилактика TODAY» за 2008-2010 гг. - [2];
- копию рекламного проспекта Аптеки 36'6 - [3];
- копию Дистрибьютерского Соглашения и его перевод - [4];
- копии счетов заявителя для ООО «DRC» - [5];
- копии грузовых таможенных деклараций - [6];
- рекламные материалы - [7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991340 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (10.12.2008) международной регистрации №991340 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

Знак по международной регистрации №991340 представляет собой словесное обозначение «BIOREPAIR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словесного элемента «BIOREPAIR» показал, что оно представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «BIO» и «REPAIR».

Восприятие данных словесных элементов в качестве сложносоставных слов обусловлено широко известным использованием:

- слова «BIO» (транслитерация био) в качестве части слов, имеющей значением экологически чистых, натуральных продуктов (например: биопродукт – продукты, на основе натурального сырья см. онлайн-версию журнала «Дом Солнца»-сайт <http://www.sunhome.ru/journal/19974>; биокосметика – натуральная косметическая продукция, см. Официальный сайт "Издательского Дома журнала "Здоровье" <http://www.zdr.ru/encyclopaedia/full-article/10306/index.html>)

- слова «REPAIR» в значении «восстанавливающий» (например товары: шампунь, крема, косметические масла, маски, маркированные обозначением REPAIR, известны российскому потребителю как товары, предназначены для восстановления волос, кожи лица, рук, ног).

Следует также отметить, что согласно сведений из сети Интернет, последнее время характеризуется бурным развитием средств индивидуальной гигиены полости рта. Появилось новое направление в разработке и производстве зубных щеток, зубных паст. Зубные пасты с натуральными субстанциями применяются для реминерализации меловидных пятен, т.е. восстановления эмали (см. Газету «Стоматологический вестник». Статья «Эксклюзивные зубные пасты «AMFODENT» на сайте <http://www.stom.ru/stomvest/article/12/05.shtml>).

С учетом изложенного, составляющие элементы «BIO» и «REPAIR» в данном контексте имеют однозначное толкование. В этой связи очевидно, что обозначение «BIOREPAIR» переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары 03, 05, 21 классов МКТУ, указанные в перечне регистрации, а именно указывают на их свойство и назначение (на натуральной основе, обладающие восстанавливающим действием).

Довод заявителя о том, что обозначение «BIOREPAIR» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров, не может быть признан убедительным, поскольку материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования именно обозначения по международной регистрации №991340.

Довод о регистрации «BIOREPAIR» в других странах также необоснован, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №991340 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 08.02.2011 представителем правообладателя было представлено особое мнение, доводы которого рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.