

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2020, поданное BioMerieux, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1472247, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 1472247 знака «**DIAGNOSTICS IS POWER**» с конвенционным приоритетом от 24.04.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 17.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 35, 37, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.07.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1472247 в отношении всех заявленных товаров в связи с его несоответствием пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку все элементы обозначения являются неохраноспособными.

В возражении, поступившем 02.11.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.07.2020, отметив следующее:

- компания заявителя является одной из ведущих в мире и в России компаний, специализирующихся на лабораторных исследованиях и поставках продукции и оборудования и оказании сопутствующих услуг как для клинических, так и для промышленных (пищевых, фармацевтических, косметологических) лабораторий (информация с официального российского сайта компании заявителя [www.biomerieux-russia.com](http://www.biomerieux-russia.com));

- заявленный перечень товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 35, 37, 41, 42 и 44 классов МКТУ непосредственно отражает вышеуказанную специализацию компании заявителя;

- словесное обозначение «DIAGNOSTICS IS POWER» представляет собой не отдельные термины, а словосочетание, в котором все словесные элементы связаны грамматически;

- слоган, заявленный на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, в силу своего грамматического построения, имеет значение «ДИАГНОСТИКА - ЭТО СИЛА»;

- названное семантическое значение подтверждается словарными источниками (<https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-u&text=diagnostics%20is%20power>);

- товарные знаки воспринимаются потребителем в целом без разделения на отдельные элементы, соответственно, словосочетание в виде слогана именно таким и будет восприниматься потребителем;

- заявитель не оспаривает тот факт, что отдельное слово «DIAGNOSTICS» (в переводе с английского языка – «диагностика») может быть признано общепринятым термином в области специализации заявителя, но слово «POWER» не может являться общепринятым термином в области деятельности заявителя, учитывая его конкретное семантическое значение в заявленном слогане (в переводе с английского языка – «сила»);

- заявленное обозначение может восприниматься российским потребителем по аналогии с известным слоганом «ЗНАНИЕ – СИЛА», который охраняется в России в качестве товарного знака и знака обслуживания (см., например, регистрации №№ 424074, 621090, 582500, 345515);

- заявитель претендует на получение правовой охраны не для отдельных терминов, а для грамматически и семантически целостного словосочетания, являющегося слоганом, которое способно индивидуализировать его товары и услуги и обладает различительной способностью именно в целом;

- соединение и грамматическое и смысловое объединение в одном словосочетании слов «DIAGNOSTICS» и «POWER» придает словосочетанию иной уровень смыслового восприятия (в качестве оригинального слогана), отличный от восприятия данных слов по отдельности;

- потребителю при восприятии заявленного слогана необходимы дополнительные рассуждения, домысливания и знания (в том числе в области иностранных языков) для того, чтобы составить непосредственное представление о предлагаемых ему товарах и услугах в заявленных классах, что свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом не является для данных заявленных товаров и услуг прямо описательным, а обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение используется не для описания предлагаемых потребителю товаров и услуг, а в качестве оригинального слогана, который сопровождает деятельность заявителя и используется для продвижения его товаров и услуг, например, на выставках: а также на официальном сайте [www.biometrieux-russia.com](http://www.biometrieux-russia.com);

- при наборе в популярных поисковиках (например, таких как «Google» и «Яндекс») заявленного обозначения на первом месте выпадают ссылки именно на официальный сайт и официальные ссылки заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.07.2020 и вынести решение о предоставлении правовой охраны в России знаку по международной регистрации № 1472247 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия буклета;
- распечатки из сети Интернет.

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

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 1472247 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 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, 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.

Знак «DIAGNOSTICS IS POWER» по международной регистрации № 1472247 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 35, 37, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1472247 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Элемент «Diagnostics» переводится с английского языка как «диагностика» (обычно состояния здоровья) (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Diagnostics>).

Согласно информации из словарно-справочных источников (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/power>), словесный элемент «power» означает мощь; могущество военная мощь; энергия электроэнергия; способность, возможность преим. (powers) физическая или умственная способность; власть; политическая власть преим. (powers) право, полномочия, власть; а также приводить в действие или движение; являться приводным двигателем питать (электро) энергией; двигаться на большой скорости, "лететь" мор. двигаться с помощью мотора, а не паруса; поддерживать, вдохновлять.

Коллегия соглашается с доводом заявителя о возможном восприятии заявленного обозначения в качестве единой смысловой конструкции «ДИАГНОСТИКА – ЭТО СИЛА».

Вместе с тем такое восприятие не позволяет сделать вывод об охранных способностях знака по международной регистрации № 1472247 по следующим причинам.

В соответствии со словарем Ушакова, «ДИАГНОСТИКА» – это отрасль медицины, учение о методах диагноза. В соответствии со словарем Ожегова, «ДИАГНОСТИКА» – это учение о способах диагноза; установление диагноза. В соответствии с медицинской энциклопедией «ДИАГНОСТИКА» – это 1) раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы и последовательные ступени процесса распознавания болезней или особых физиологических состояний;

2) процесс распознавания болезни и оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, истолкование полученных результатов и их обобщение в виде диагноза (<https://dic.academic.ru/>).

Часть слогана «ЭТО СИЛА» придает хвалебный характер всему слогану в целом, но не меняет его смыслового восприятия, обеспечиваемого элементом «ДИАГНОСТИКА», на который падает логическое ударение. При этом нужно иметь ввиду степень знания российскими потребителями английского языка, а также фонетически близкое звучание элемента «Diagnostics» слову русского языка «ДИАГНОСТИКА».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в том числе, в отношении товаров *«диагностические реагенты in vitro для использования в промышленности, науке и исследованиях; реагенты и среды для контроля, обнаружения, диагностики и анализа загрязняющих веществ в промышленных, агропродовольственных, косметических и фармацевтических продуктах»* 01 класса МКТУ, товаров *«реагенты и среды для медицинских и ветеринарных диагностических целей; диагностические продукты для фармацевтического, медицинского и ветеринарного применения»* 05 класса МКТУ, *«измерительная аппаратура; контрольная аппаратура; лабораторная и научно-исследовательская аппаратура и приборы; научная аппаратура и приборы для контроля, обнаружения, диагностики и анализа загрязняющих веществ в промышленных, агропродовольственных, косметических и фармацевтических продуктах; диагностическая аппаратура и приборы не медицинского назначения»* 09 класса МКТУ, *«аппараты и инструменты для медицинских и ветеринарных диагностических целей»* 10 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ с конкретизацией *«все эти услуги посвящены научным, медицинским, ветеринарным, диагностическим областям и области лабораторных и исследовательских методов»*, услуг 37 класса МКТУ *«монтаж, техническое обслуживание, ремонт и техническое обслуживание научных, диагностических приборов и лабораторных приборов»*, услуг 41 класса МКТУ с конкретизацией *«все вышеперечисленные услуги*

*предоставляются исключительно в научной, медицинской, ветеринарной, диагностической областях и в области лабораторных и исследовательских методов», услуг 42 класса МКТУ – «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в научной, медицинской, ветеринарной, диагностической областях, в области лабораторной и научно-исследовательской техники и в области исследований и обработки данных; консультационные услуги в области науки и техники, диагностики и лабораторной техники (инжиниринговые услуги); научно-техническое консультирование и техническая поддержка заказчиков, приобретающих научно-техническую, лабораторную и диагностическую аппаратуру; разработка, проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, обновление, техническое сопровождение и аренда компьютерных систем и программного обеспечения, предназначенных для научных, технологических, диагностических областей и лабораторных методик; программное обеспечение-сервис (SaaS), а именно предоставление программной платформы, обеспечивающей взаимодействие и обмен данными между научными, технологическими, диагностическими и лабораторными приборами и приборами для передачи данных, изображений, сообщений, аудио-, визуальных и аудиовизуальных данных; технические проектные исследования по установке научно-технических, диагностических и лабораторных приборов и приборов, консультации, связанные с дизайном интерьера лаборатории, особенно проектированием и оптимизацией пространства, технические консультации и внедрение научных систем или научно-технических, диагностических и лабораторных комбинаций систем, адаптированных к требованиям заказчика; обновление программного обеспечения и драйверов научных, диагностических и лабораторных приборов», услуг 44 класса МКТУ – «медицинское консультирование и помощь (медицинская помощь) клиентам, приобретающим научно-техническую, диагностическую и лабораторную аппаратуру и инструменты; предоставление медицинской и ветеринарной информации; медицинская диагностика и анализ для диагностики, клинических исследований и промышленного применения; аренда медицинской, диагностической аппаратуры, инструментов и оборудования».*

Остальные товары и услуги являются сопутствующими названной деятельности, либо определяют родовые наименования товаров и услуг в сфере деятельности заявителя.

Таким образом, знак заявителя однозначно и очевидно характеризует товары и услуги, связанные с медицинским обследованием, которые имеются в заявленном перечне товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 35, 37, 41, 42, 44 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного у коллегии не имеется оснований для признания обозначения «**DIAGNOSTICS IS POWER**» охраноспособным.

Таким образом, вывод о том, что знаку по международной регистрации № 1472247 не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается приведенной заявителем практики, то каждое обозначение уникально, возможность его регистрации рассматривается отдельно с учетом особенностей конкретного обозначения. При этом ни один из товарных знаков с элементом «ЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА» не зарегистрирован для образовательных услуг.

Материалов, иллюстрирующих активное и длительное использование заявителем обозначения «**DIAGNOSTICS IS POWER**», в результате которого оно могло приобрести различительную способность, с возражением не представлено.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.07.2020.**