

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 поступившее 15.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРТОН», Московская обл., г. Пушкино (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779538, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **БИОИНСЕКТ** по заявке № 2021779538, поступившей 01.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779538 в отношении всех товаров, указанных в перечне. Решение Роспатента от 18.07.2022 основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «БИОИНСЕКТ» представляет собой сложносоставное слово, где «БИО» – отнесённость чего-либо к биологии, использование природных органических веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо; «ИНСЕКТ» - транслитерация от английского слова «insect» - насекомое. См. материалы сети Интернет: <https://www.sokr.ru>, https://biology_en_ru.academic.ru/31659/insect,

https://combinatory_en_ru.academic.ru/, https://medical_big_en_ru.academic.ru/,
[https://synonymum_en_ru.academic.ru/15208/insect](https://synonymum_en_ru.academic.ru/15208/insect;); Англо-русский словарь
нормативно-технической терминологии, Энциклопедический словарь. Таким
образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной
способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на вид,
назначение и свойства товаров;

- сложносоставное слово «БИОИНСЕКТ» выполнено слитно и может вызвать у
потребителя представление именно об определенной сфере деятельности,
назначении товаров. Значение слов «БИО» и «ИНСЕКТ» следует рассматривать в
связи с заявленными товарами. Учитывая вид (род) товаров, в отношении которых
испрашивается данная регистрация, экспертизой был сделан вывод о значении слов
«БИО» как «отнесённость чего-л. к биологии» и «ИНСЕКТ» как «насекомое»;

- заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о
приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 15.08.2022, заявитель выразил несогласие с
решением Роспатента от 18.07.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в одну строку и является фантазийным, при
этом не несет смысловой нагрузки и не является лексической единицей известных
языков, использующих кириллическое написание букв;

- заявленное обозначение не указывает на вид, назначение, или свойства/качество
заявленных товаров. В частности, оно не говорит потребителю о том, какой это
товар, о том, что эти товары какого-то определенного качества, что они обладают
конкретными свойствами, заявленное обозначение не носит хвalebного характера,
не указывает на место производства, не содержит указаний на производителя;

- слово «БИОИНСЕКТ» не приводится в общедоступных источниках информации, в
частности, в терминологических словарях и специализированной литературе, в
общей справочной литературе, толковых словарях, энциклопедиях, в ГОСТах,
специальных справочниках как наименование определенного вида товаров;

- обозначение «БИОИНСЕКТ» отсутствует и в нормативно-правовых документах, регулирующих производство, сбыт, хранение, перевозку и утилизацию пестицидов и агрохимикатов;
- невозможно говорить о необходимости для какого-либо лица, производящего такие же или однородные товары, использовать в хозяйственном обороте обозначение «БИОИНСЕКТ», так как оно не описывает каких-либо товаров и не содержит сведений об их производителе;
- в обозначении «БИОИНСЕКТ» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем, отсутствуют основания для разделения его на форманты;
- в возражении приведены ссылки на судебную практику (например, дела № СИП-700/2016, СИП-241/2013, СИП- 38/2017 и т.д.);
- анализ смысловых значений словесных элементов «БИО» и «ИНСЕКТ» не позволяет установить, что данные словесные элементы указывают на какой-либо конкретный товар, либо его характеристику;
- при разделении заявленного обозначения на части «БИО» и «ИНСЕКТ», толкование данных элементов не позволяет сделать вывод о том, что они напрямую характеризуют заявленные товары 01 и 05 классов МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить поступившее 15.08.2022 возражение, отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021779538 в отношении всех заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 10.10.2022 было принято решение об удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2022, отмене решения Роспатента от 18.07.2022 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021779538 в отношении части товаров 01 класса МКТУ. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2023 г. по делу № СИП-1008/2022 было признано недействительным решение Роспатента от 10.10.2022 г. в той части, в которой было отказано в удовлетворении возражения

ООО «Ортон» от 15.08.2022 г. на решение Роспатента от 18.07.2022 г. об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «БИОИНСЕКТ» по заявке № 2021779538 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ. При этом решением от 08.02.2023 г. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение.

В соответствии с решением Суда от 08.02.2023 г. по делу № СИП-1008/2022 возражение, поступившее 15.08.2022, было рассмотрено повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.12.2021) заявки № 2021779538 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение **БИОИНСЕКТ** по заявке № 2021779538 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 10.10.2022 г. в части государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ *«вещества, предохраняющие цветы от увядания; водоросли морские [удобрения]; препараты для удобрения; препараты, препятствующие*

прорастанию семян овощных культур; удобрения; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы» заявителем не обжаловалось.

Согласно решению Суда от 08.02.2023 г. по делу № СИП-1008/2022 было признано недействительным решение Роспатента от 10.10.2022 г. в той части, в которой было отказано в удовлетворении возражения ООО «Ортон» от 15.08.2022 г. на решение Роспатента от 18.07.2022 г. об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «БИОИНСЕКТ» по заявке № 2021779538 в отношении части товаров 01 и всех товаров 05 классов МКТУ.

В этой связи, в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано на неохраноспособность заявленного обозначения, отсутствие у него различительной способности, его описательный характер в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное обозначение «БИОИНСЕКТ» представляет собой сложносоставное слово, поскольку состоит из двух частей «БИО» и «ИНСЕКТ». Элемент «БИО» [от греч. bios - жизнь] представляет собой первую часть сложных слов, обозначающую: отнесённость чего-либо к живым организмам, их состоянию, жизни; отнесённость чего-либо к биологии; биологический. Элемент «ИНСЕКТ» означает - м. insect m., нем. Insect, лат. Insecta - насекомое. Кроме того, элемент «ИНСЕКТ» воспринимается в качестве транслитерации от английского слова «insect» - насекомое. См. электронные словари: <https://gufo.me/dict/kuznetsov/>, <https://gallicismes.academic.ru/6482/био>; <https://gallicismes.academic.ru/16260/инсект>.

Вместе с тем, такого понятия как «БИОИНСЕКТ» не существует. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса

производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров и услуг. При этом учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с анализируемым обозначением.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

В судебном решении Суд согласился с доводом заявителя, что в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей подлежит доказыванию. Как указывалось выше, обозначение, вызывающее в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, может получить правовую охрану в качестве товарного знака (знака обслуживания).

При восприятии заявленного обозначения способны порождаться разные образы: живой инсект, биологический инсект, состояние жизни насекомого, бионасекомое и т.п., что требует определенного домысливания и ассоциаций в сознании потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение не способно прямо, без домысливания указывать на какие-либо свойства и назначение товаров 01 класса МКТУ *«вещества, способствующие сохранению семян; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или*

ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений», представляющих собой бактериальные и биологические препараты, химические препараты для защиты и профилактики, всех товаров 05 класса МКТУ «акарициды; инсектициды; пестициды; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений», представляющих собой средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира. Кроме того, такого вида заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ как «БИОИНСЕКТ» в природе не существует.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и каким-либо образом характеризует заявленные товары 01, 05 классов МКТУ путем прямого указания на их вид, свойства и назначение, подпадая, тем самым, под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является ошибочным и у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 18.07.2022.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2022, отменить решение Роспатента от 18.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021779538.