

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 30.05.2014, поданное компанией В.Р., Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102369, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.04.2011 произведена Международным Бюро ВОИС 19.07.2011 за №1102369 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1102369 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде растительного рисунка и словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «Q» выполнена оригинальным шрифтом, остальные буквы – стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 30.08.2013 знаку по международной регистрации №1102369 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием словесного элемента «BIOLOGIQUE RECHERCHE» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесному обозначению «BIOLOGIQUE

RECHERCHE» по международной регистрации №1102369 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE», в переводе с французского языка на русский язык означающий «биологические исследования», ассоциируется с определенными отраслями деятельности, такими как здравоохранение, фармацевтика, косметология, тем самым не обладает различительной способностью.

Экспертиза отмечает, что предоставление самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации словосочетанию «BIOLOGIQUE RECHERCHE» на имя заявителя может повлечь ущемление прав третьих лиц, использующих данное словосочетание в составе своих товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE» является фантазийным для заявленных товаров и услуг, так как состоит из двух слов - прилагательного «biologique» (в переводе с французского языка на русский язык означающее «биологический») и существительного «recherche» (в переводе с французского языка на русский язык означающее «поиск, исследование»). Для того чтобы составить словосочетание «биологическое исследование» по-французски, нужно использовать прямой порядок слов, принятый в этом языке. Таким образом, правильным вариантом для словосочетания «биологическое исследование» во французском языке будет «Recherche biologique»;

- заявленное обозначение обладает оригинальностью, при этом сохраняет ассоциации с научным подходом, фундаментальностью, серьезностью и надежностью;

- эксперты французского Национального Института Промышленной Собственности, будучи одновременно носителями языка и обладающие профессиональными знаниями в области правовой охраны товарных знаков, признали словосочетание «BIOLOGIQUE RECHERCHE» охраноспособным и обладающим различительной способностью;

- товарные знаки, включающие словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE», зарегистрированы во Франции без исключения данного словесного элемента из правовой охраны и без оснований, связанных с отсутствием различительной способности;

- заявитель не отрицает того, что словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE» может ассоциироваться с областью косметологии, для которой товарный знак и предназначен. Однако связь на уровне ассоциаций не является прямым указанием на вид товара, его назначение, место производства и т.п.;

- заявитель полагает, что аргумент экспертизы о потенциальном ущемлении прав третьих лиц имел бы под собой основание, если бы речь шла об обычном словосочетании, используемом в разных областях независимыми производителями. В данном же случае, никто до заявителя не использовал в качестве маркировки продукции название «BIOLOGIQUE RECHERCHE»;

- косметика марки «BIOLOGIQUE RECHERCHE» широко известна во Франции, а также приобрела большую известность и высокую репутацию на территории России;

- заявителем представлены различные материалы, свидетельствующие о длительном использовании на территории России обозначения «BIOLOGIQUE RECHERCHE» и о его известности у потребителей, что, по мнению заявителя, позволяют сделать вывод о наличии вторичной, приобретенной в силу использования различительной способности словосочетания «BIOLOGIQUE RECHERCHE»;

- заявитель отмечает, что правовая охрана может быть предоставлена полностью не только на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но также в соответствии со статьей 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102369 для всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, без исключения из самостоятельной охраны словесного элемента «BIOLOGIQUE RECHERCHE».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Заключение о лингвистической ценности коммерческого обозначения «BIOLOGIQUE RECHERCHE».

2. Сведения о товарных знаках, действующих на территории Франции и содержащих словесные элементы «BIOLOGIQUE RECHERCHE».

3. Информация, подтверждающая использование косметической продукции под обозначением «BIOLOGIQUE RECHERCHE» в России (сертификаты соответствия продукции, свидетельства о государственной регистрации косметических средств, ассортиментный перечень выпускаемых товаров; товарные накладные; грузовые таможенные декларации, этикетки, упаковки и образцы продукции, публикации в СМИ, информационные письма от компаний, сведения из сети Интернет).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.04.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1102369 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 неохранные 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; 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.

Знак по международной регистрации №1102369 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде растительного рисунка и словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «Q» выполнена оригинальным шрифтом, остальные буквы – стандартным шрифтом.

Обозначение «BIOLOGIQUE RECHERCHE» представляет собой сочетание двух слов: прилагательного «BIOLOGIQUE» (в переводе с французского языка означающее «биологический») и существительного «RECHERCHE» (в переводе с французского языка означающее «исследование»), связанных между собой семантически с образованием единой смысловой конструкции и переводится как «биологическое исследование».

Относительно довода заявителя о том, что по правилам французского языка, для того чтобы составить словосочетание «биологическое исследование» по-французски, нужно использовать прямой порядок слов (прилагательное ставится после существительного), следует отметить следующее. В русском языке порядок расстановки слов свободный, в связи с чем для среднего российского потребителя имеющего средние познания в грамматике французского языка смысловое значение обозначения «BIOLOGIQUE RECHERCHE» будет складываться из значений, составляющих его слов, и определяется как биологическое исследование.

В настоящее время биологические исследования применяются в различных областях деятельности, в том числе в медицине и косметологии. Исследования биологических структур и процессов стали во второй половине двадцатого века одной из важнейших и перспективных областей науки. Биологические методы исследования

позволяют создать новые косметические продукты с улучшенными показателями и свойствами.

Следует отметить, что представленные заявителем материалы (сведениям из сети Интернет) содержат следующую информацию: «концепция бренда «BIOLOGIQUE RECHERCHE» заключена в названии BIOLOGIQUE – «биологический», большинство продуктов создано на основе активных веществ растительного морского и животного происхождения, RECHERCHE – «исследование», исследователи компании находятся в постоянном поиске научных инноваций и разработке новых формул».

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что словосочетание «BIOLOGIQUE RECHERCHE» в отношении заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ (производство которых основано на достижениях, полученных с помощью биологических исследований) и связанных с ними услуг 44 класса МКТУ является описательным, указывая на свойства продукции и услуг.

Вместе с тем подобным элементам может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

Анализ материалов, представленных с возражением и находящихся в деле заявки, показал следующее.

Заявитель является известным производителем косметической продукции. Косметическая линия «BIOLOGIQUE RECHERCHE» была создана во Франции в 1970 году.

Начиная с 1996 года, продукция, маркированная обозначением «BIOLOGIQUE RECHERCHE», появилась на российском рынке. Продукция заявителя представляется компанией ООО «Биолоджик Консепт» в косметических салонах «Посольство Красоты», расположенных в таких городах как: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Ростов-на-Дону, Калининград, Новосибирск и др.

Ежегодно продукция «BIOLOGIQUE RECHERCHE» демонстрируется на Международной выставке косметики и парфюмерии «Интершарм».

Информация о продукции «BIOLOGIQUE RECHERCHE» широко представлена в СМИ и в сети Интернет [3].

Коллегией также принято во внимание наличие товарных знаков «BIOLOGIQUE RECHERCHE», правовая охрана которым предоставлена на территории Франции заявителю [2].

Указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод, что словосочетание «BIOLOGIQUE RECHERCHE» в силу его интенсивного и длительного использования приобрело «вторичное», дополнительное значение и воспринимается как средство индивидуализации товаров и услуг 03, 05, 10 44 классов МКТУ заявителя.

Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что словесный элемент «BIOLOGIQUE RECHERCHE» приобрел различительную способность до даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1102369 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, и ему может быть предоставлена правовая охрана в составе знака.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №1102369 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.05.2014, отменить решение Роспатента от 30.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102369 в отношении всех товаров 03, 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ.