

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, 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, Корпорация «Тянь Ши», 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 пенек, 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 приложено письмо компании IWI AG от 14.03.2017 на английском языке [1].

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

- письма компании Нильсен [2];
- распечатки результатов поиска в системе Яндекс по запросу «Биокальций зубная паста» [3];
- распечатки информации из сети Интернет о публикациях рекламы в печатных изданиях [4];
- копии сертификационных документов [5];
- копии договоров (заявитель – покупатель, заказчик), платежных документов, касающихся печатной продукции, упаковки [6];
- распечатки с сайта компании SPLAT [7];
- сведения заявителя об объемах реализации продукции, об объемах закупок упаковки [8];
- исследование ВЦИОМ «Определение наличия/отсутствия различительной способности обозначения Биокальций в отношении зубной пасты» [9].

Рассмотрение возражения дважды переносилось по просьбе заявителя, которым представлены следующие дополнительные материалы:

- перевод с английского языка письма-согласия компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, от 10.03.2016 [10];
- копия лицензионного соглашения [11];
- копии договоров поставок (заявитель – поставщик), касающихся косметической продукции, средств гигиены полости рта, иных товаров, с приложениями [12];
- копии универсальных передаточных документов и товарных накладных (заявитель – поставщик) [13];
- распечатки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о компаниях ООО «ТЯНЫШИ», ООО «ИПАР БИОТЕХ ИНТЕРНЭШНЛ» [14];

- копии договоров о поставках продукции (заявитель – поставщик) с приложениями, товарными накладными [15];

- образцы продукции: зубные пасты, ополаскиватель для полости рта, дорожный набор [16].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

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 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

В заявленном исполнении обозначение «Биокальций» отсутствует в словарях.

Однако необходимо отметить, что существуют обозначения, представляющие собой словесные элементы, которые отсутствуют в словарных и информационных источниках, однако фактически несут определенную

смысловую нагрузку. Здесь необходимо установить, насколько эта семантическая окраска обозначения является очевидной при впечатлении от него.

В данном случае, очевидно, что заявленное обозначение «Биокальций» представляет собой сложносоставное слово и образовано путем слитного написания частей «Био» и «кальций», которые являются значимыми.

Так, часть «Био» представляет собой первую часть сложных слов со значениями: 1) относящийся к органической жизни, например, биокommunikация, биоритмы, биополе, биомасса; 2) относящийся к биологии, например, биофизика, биохимия, биомеханика, биогеография, биогеохимия, биокyбернетика (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, <http://dic.academic.ru>).

«Кальций» (лат. Calcium) – Ca, химический элемент II группы периодической системы, относится к щелочноземельным металлам (Большой Энциклопедический словарь. 2000, <http://dic.academic.ru>).

Общеизвестно, что кальций — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека. В виде соединений кальция этот элемент содержится в скелете и зубах человека, костной ткани других позвоночных; из соединений кальция состоят раковины и панцири многих беспозвоночных, яичная скорлупа и др. (Википедия. Wikimedia Foundation. 2010, <http://dic.academic.ru>).

Слова «кальций», «с кальцием» активно применяются производителями зубных паст для характеристики своей продукции.

С учетом изложенного, обозначение «Биокальций» по отношению к товарам, предназначенным для гигиены полости рта, перечисленным в заявленном перечне, указывает на свойства и состав данных товаров как содержащих в составе упомянутый элемент (Ca).

Часть «Био» в данном случае не меняет восприятие заявленного обозначения в качестве описательного, поскольку не придает ему качественно иной семантики, отличной от значения слова «кальций».

Доводы заявителя о необходимости длительных рассуждений для понимания заявленного обозначения не убедительны, поскольку по отношению к товарам «зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях» словесное обозначение «Биокальций» воспринимается однозначно. Рассуждения о смысловой нагрузке части «Био» при восприятии заявленного обозначения, размещенного на рассматриваемых товарах, являются маловероятными. Представление же о том, что зубная паста обогащена кальцием – очевидно.

Кроме того, коллегия отмечает, что потребители привыкли к использованию частей «био»/«bio» по отношению к товарам широкого потребления как к маркетинговому приему, задачей которого является привлечение внимания потребителей информацией об органическом происхождении самого товара или используемых при его производстве добавок.

Таким образом, коллегия считает, что потребителю не требуется дополнительных рассуждений при восприятии заявленного обозначения по отношению к товарам, для которых испрашивается регистрация, поэтому оно не является фантазийным и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Материалы заявителя [4] и [16] свидетельствуют о том, что его товары содержат «гидроксиапатит и полученный из яичной скорлупы Кальцис, способствующие реминерализации эмали», что подтверждает правомерность выводов о неохраноспособности словесного элемента «Биокальций» в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается материалов, касающихся приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, коллегия отмечает следующее.

Заявителем представлены сведения (материалы [2] – [8], [12], [13], [15]) об активном использовании обозначения «Биокальций» в составе упаковок

(этикеток) [16] для зубных паст и препаратов для полоскания полости рта в течение длительного периода времени до даты подачи заявки № 2015708513.

Однако данные материалы не позволяют признать, что обозначение «Биокальций», используемое в заявленном виде, ассоциировалось до даты приоритета исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя по следующим причинам.

Упаковка продукции содержит иные обозначения, в том числе товарные знаки («SPLAT», «SPLAT PROFESSIONAL»), которые оказывают существенное влияние на индивидуализирующую способность упаковок товаров. Товаросопроводительные документы также содержат указание «SPLAT Биокальций/Biocalcium».

Для установления восприятия обозначения «Биокальций» в качестве средства индивидуализации заявителем был инициирован социологический опрос, результаты проведения которого (материалы [9]) показали, что потребитель при восприятии слова «Биокальций» ассоциирует его в равной степени с зубной пастой или биологически активными добавками. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что образы и ассоциации потребителей связаны исключительно с элементом кальцием, который из всего многообразия товаров может включаться в состав медицинских препаратов и пищевых добавок, в зубные пасты, в ряд продуктов питания, а также быть представленным в виде мела, извести и пр. Таким образом, вопрос № 1 исследования, содержащий предложенные варианты ответа, наглядно демонстрирует, что обозначение «Биокальций» воспринимается потребителями как то же, что и просто «кальций».

Дальнейшие вопросы социологического исследования задавались не всей выборке, а были распределены между респондентами, выбравшими один из трех вариантов ответа на первый вопрос. Указанное приводит к формированию определенного мнения опрашиваемых и предсказуемости ответов на дальнейшие вопросы, что, в свою очередь, могло повлиять на достоверность полученных результатов.

Кроме того, коллегия отмечает, что упомянутые экспертизой товарные знаки компании Ай Дабл-ю Ай АГ, Швейцария, с которой заявитель связан лицензионным соглашением [11], представляющие собой комбинированные и объемные обозначения – упаковки для зубных паст – включают словесный элемент «Биокальций» в качестве неохраняемого.

При этом согласно сведениям Госреестра, заявитель является не единственным лицензиатом, то есть лицензия [11] имеет неисключительный характер, что приводит к необходимости использования обозначения «Биокальций» и иными компаниями.

О необходимости использования данного обозначения другими лицами указывала экспертиза, приводя, в частности, ссылки на производителей биологически активных добавок к пище, а также указывала коллегия на заседании, состоявшемся 06.06.2017, приводя сведения о зубных пастах «Silca», на упаковках которых также размещается словесный элемент «Биокальций».

Резюмируя изложенное, обозначение «Биокальций» по отношению к заявленным товарам 03 класса МКТУ не обладает различительной способностью и не может их индивидуализировать. Материалы заявителя не позволяют сделать вывод о том, что слово «Биокальций» воспринималось до даты подачи заявки № 2015708513 исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 24.11.2016.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2016.