

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПАРАФАРМ", г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023806385, при этом установила следующее.

СЕЛЕНБИО

Словесное обозначение « » по заявке № 2023806385 с приоритетом от 01.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023806385 в отношении всех

заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании требований, изложенных в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, представляющее собой сложносоставное слово, образованное за счет двух значимых элементов — «селен» и «био» (1. «селен» — химический элемент VI группы короткой формы периодической системы, относится к халькогенам (см. «Большая Российская энциклопедия» на <https://bigenc.ru/c/selen-4cfdd4>; <https://ptable.com/#Свойства>); 2. «био» в составе сложных слов имеет значение биологический, имеющий отношение к биологии, использующий достижения биологии (см. «Наука и жизнь», 1951» на <https://kartaslov.ru/значение-слова/биологический>, <https://sokr.ru/search/?query=био>)), в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на состав и свойства товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза сообщает, что заявленное обозначение, в состав которого включен элемент «СЕЛЕН», в случае регистрации в качестве товарного знака способно будет ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств части заявленных товаров 05 класса МКТУ (кроме следующих: «аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; гормоны для медицинских целей; добавки к пище; добавки пищевые для животных; добавки пищевые с косметическим эффектом; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; масло горчичное для медицинских целей; медикаменты для человека; мука из льняного семени для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; сиропы для фармацевтических целей;

таблетки-антиоксиданты; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни сухие лечебные; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки пищевые; концентраты пищевые [пищевая добавка]; витамины в таблетках; витамины и добавки; добавки витаминные; добавки в форме капсул; добавки питательные в виде гранул; добавки питательные в виде порошка; добавки питательные в таблетированной форме; добавки питательные в форме капсул; препараты для репродуктивной функции; средства для профилактики и лечения репродуктивной системы женщин на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2025 поступило возражение на решение Роспатента, а 13.05.2025 дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень товаров до следующего: *аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; гормоны для медицинских целей; добавки к пище; добавки пищевые для животных; добавки пищевые с косметическим эффектом; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; масло горчичное для медицинских целей; медикаменты для человека; мука из льняного семени для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; сиропы для фармацевтических целей; таблетки-антиоксиданты; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни сухие лечебные; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки*

к пище; добавки пищевые; концентраты пищевые [пищевая добавка]; витамины в таблетках; витамины и добавки; добавки витаминные; добавки в форме капсул; добавки питательные в виде гранул; добавки питательные в виде порошка; добавки питательные в таблетированной форме; добавки питательные в форме капсул; препараты для репродуктивной функции; средства для профилактики и лечения репродуктивной системы женщин, что позволяет, по его мнению, снять мотивы отказа экспертизы по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству № 874469, в котором словесные элементы «СЕЛЕНБИО» и «Selenbio» являются доминирующими и единственно охраняемыми словесными элементами. Заявитель полагает, что должен быть учтен принцип защиты законных ожиданий;

- по большей части словесный элемент БИО переводится как жизнь, поэтому заявленное обозначение в его ассоциативном восприятии возможно воспринять как СЕЛЕНЖИЗНЬ или Жизненноселен;

- заявленное обозначение прямо (без дополнительных рассуждений и домысливания) не указывает на состав и свойства товаров, поэтому применение экспертизой положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023806385 в отношении скорректированного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2023) поступления заявки №2023806385 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или

вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023806385

СЕЛЕНБИО

заявлено обозначение «
», выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение выполнено в единой графической манере стандартным шрифтом, что позволяет рассматривать данное обозначение как целостное, без разделения его на составные части.

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «СЕЛЕНБИО» отсутствует в словарях, то есть не имеет семантического значения, а следовательно является выдуманным словом.

Указанное приводит к выводу о том, что в сознании потребителя данное обозначение «СЕЛЕНБИО» может быть воспринято как фантазийное обозначение,

Коллегией установлено, что обозначение «СЕЛЕНБИО» представляет собой изобретенное слово, значение которого, как было уже указано выше, отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Также коллегией принята во внимание практика регистраций товарных знаков, которые содержат словесный элемент «СЕЛЕН» в совокупности со словесными элементами, которые являются частями сложных слов: СЕЛЕНЦИН по свидетельствам №№ 339898, 216231, СЕЛЕНФИТО по свидетельству №955242, зарегистрированный на имя заявителя.

Также заявитель является правообладателем товарного знака



« » по свидетельству № 874469, для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу № СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу N СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров 05 класса МКТУ, а именно *«аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; гормоны для медицинских целей; добавки к пище; добавки пищевые для животных; добавки пищевые с косметическим эффектом; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; масло горчичное для медицинских целей; медикаменты для человека; мука из льняного семени для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты*

фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; сиропы для фармацевтических целей; таблетки-антиоксиданты; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни сухие лечебные; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки пищевые; концентраты пищевые [пищевая добавка]; витамины в таблетках; витамины и добавки; добавки витаминные; добавки в форме капсул; добавки питательные в виде гранул; добавки питательные в виде порошка; добавки питательные в таблетированной форме; добавки питательные в форме капсул; препараты для репродуктивной функции; средства для профилактики и лечения репродуктивной системы женщин», а также то, что, как выше установлено, словесный элемент «СЕЛЕНБИО» является изобретенным словом, коллегия полагает, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2025, отменить решение Роспатента от 17.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023806385.