

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 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, поступившее 10.07.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр медико-биологических технологий», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735835, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ », выполненное в красном, синем, белом цветовом сочетании, по заявке № 2018735835, поданной 21.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ.

Роспатентом 14.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735835 в отношении всех заявленных услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ с указанием элементов «КРИОБАНК» и «BIOLOGIC» в качестве неохраняемых на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы, входящие в состав заявленного комбинированного обозначения

словесные элементы «BIOLOGIC» (в переводе с английского языка имеющий значение «биологический») и «КРИОБАНК» (специализированное место, где в течение долгого времени при ультранизкой температуре можно хранить биологические жидкости, клетки, ткани и органы) характеризуют заявленные услуги, указывая на их назначение, в связи с чем, являются неохраняемыми, не обладают различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.03.2019, аргументируя его следующими доводами:

- решение экспертизы было вынесено без направления уведомления экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, то есть заявитель на момент рассмотрения заявки был лишен возможности представить свои аргументы в защиту заявленного обозначения на стадии экспертизы и делает это, подавая возражение на вынесенное экспертизой решение;

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «КРИОБАНК» заявленного обозначения характеризует заявленные услуги, в связи с чем является неохраняемым;

- заявитель не может согласиться с решением экспертизы в части исключения словесного элемента «BIOLOGIC» из самостоятельной правовой охраны;

- словесный элемент «BIOLOGIC», включенный в заявленное комбинированное обозначение, является изобретенным и семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам;

- фантазийность словесного элемента «BIOLOGIC» заявленного обозначения обусловлена в том числе тем, что в Российской Федерации государственным языком является русский язык, и процент населения, владеющим иностранным языком, в частности английским, не велик;

- словесный элемент «BIOLOGIC» заявленного комбинированного обозначения используется заявителем именно как название криобанка, как средство

индивидуализации услуг по осуществлению специализированной медицинской помощи по сбору, хранению и транспортировке спермы;

- для российского потребителя в основной своей массе обозначение «BIOLOGIC» будет восприниматься как фантазийное и семантически нейтральное по отношению к заявленным услугам 39, 40, 44 классов МКТУ, то есть данный элемент обладает различительной способностью и не указывает на назначение услуг;

- словесный элемент «BIOLOGIC» может быть описательным для товаров, но он никоим образом не является описательным или указывающим на назначение для услуг;

- экспертизой не приведены примеры использования заявленного обозначения «BIOLOGIC» третьими лицами в отношении идентичных услуг, следовательно, на сегодняшний день обозначение «BIOLOGIC» используется только заявителем и не используется другими субъектами, ведущими аналогичную хозяйственную деятельность, то есть необходимости в его использовании в сфере деятельности заявителя другими лицами нет;

- заявленное обозначение в результате его длительного использования, начиная с периода, предшествующего дате подачи заявки и по настоящее время приобрело различительную способность;

- заявитель (ООО «ЦМБТ») – это медицинская компания, оказывающая услуги криобанка под обозначением «BIOLOGIC», направленные на помощь мужчинам в сохранении фертильности и возможности отцовства при рисках бесплодия;

- ООО «ЦМБТ» было создано в 2003 году, основными видами деятельности компании являются: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, врачебная практика, доврачебная помощь, скорая неотложная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе работы и услуги по специальности акушерство и гинекология, урология, клиническая лабораторная диагностика;

- для осуществления медицинской деятельности заявителем была получена лицензия (№ ЛО-77-01-006230 от 24.05.2013) на оказание услуг, в том числе: при

осуществлении специализированной медицинской помощи по: аллергологии и иммунологии, забору, хранению донорской спермы, транспортировке донорской спермы, терапии, функциональной диагностике, неврологии, физиотерапии;

- ООО «ЦМБТ» закупает специализированные среды для криоконсервации, специальные емкости для хранения (сосуды Дьюара), криобиологические морозильные аппараты MVE, а так же жидкий азот для хранения;

- заявителем был заключен ряд договоров на поставку жидкого азота, а также расходных материалов, диагностических наборов и изделий медицинского назначения для лабораторий ЭКО «in vitro»;

- за период с 2013 по 2019 гг. было закуплено более 300 единиц специальных сред и более 6000 литров жидкого азота для реализации криохранения, в хранилище криобанка «BIOLOGIC» размещено более 20 единиц крио-емкостей для хранения биологических образцов (сосуды Дьюара) вместимостью более 450 литров жидкого азота в общей сложности;

- заявитель арендовал помещение общей площадью более 190 квадратных метра, у входа в здание размещена вывеска криобанка «BIOLOGIC»;

- в настоящее время в криобанке «BIOLOGIC» размещено на хранении более 7500 тысяч образцов половых клеток, за период с 2013г. по 2019г. ООО «ЦМБТ» заключено более 1300 договоров хранения для пациентов со всех регионов России, стран СНГ и граждан зарубежных стран;

- за период с 2014 г. по 2019 г. заявителем было оказано более 501 услуги персональной транспортировки половых клеток – по Москве, России а так же за рубеж;

- информация о заявителе, а также об оказываемых им услугах под обозначением «BIOLOGIC» представлена на одноименном сайте www.biologic.ru, функционирующем, начиная с 2006 года, администратором домена является исполнительный директор ООО «ЦМБТ»;

- ООО «ЦМБТ» принимает участие в различных конференциях и конгрессах: за период с 2013 г. по 2019 г. криобанк «BIOLOGIC» являлся участником Российских и международных конференций, среди которых: Международная

конференция КАРМ «Краеугольные аспекты репродуктивной медицины» (даты проведения 29 ноября – 2 декабря 2016 г.), 2-ая Международная научно-практическая конференция «Репродуктивные технологии в онкологии» (даты проведения 22-23 мая 2015 г.); Первая российская конференция «Рак и репродукция» (даты проведения 3-4 октября 2013 г.), World congress for fertility preservation (Международный конгресс по сохранению фертильности) (даты проведения 7-9 ноября 2013 г.), XIII Конгресс Российского общества онкоурологов (даты проведения 4-5 октября 2018 г.);

- заявитель осуществил рекламную деятельность по продвижению услуг криобанка под обозначением «BIOLOGIC» в ресурсах сети Интернет и масс-медиа общей стоимостью более 2 млн. рублей;

- заявитель выпускает буклеты, брошюры, информационные плакаты, участвует в различных социально значимых проектах и сотрудничает с большим количеством благотворительных фондов и организаций.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить оспариваемое решение в части отнесения словесного элемента «BIOLOGIC» к неохраняемым и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2018735835 в отношении заявленных услуг 39, 40, 44 классов МКТУ в целом с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «КРИОБАНК».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, иных регистрационных удостоверений;

(2) справка о длительности использования обозначения «КРИОБАНК BIOLOGIC»;

(3) копия лицензии № ЛО-77-01-006230 от 24.05.2013 с приложением;

(4) копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений, касающихся используемого заявителем медицинского оборудования;

(5) копии документов, касающихся покупки заявителем жидкого азота и иных необходимых материалов для оказания услуг криобанка;

(6) копии договоров, касающихся аренды заявителем помещения;

- (7) фото входной группы с вывеской;
- (8) выписки из реестра пациентов ООО «ЦМБТ»;
- (9) копии договоров оказания услуг пациентам с актами (сведения о пациентах вымараны);
- (10) копии актов по услуге продления крио-хранения;
- (11) выписки из реестра пациентов по услуге выезд к пациенту и транспортировка/доставка образцов, с актами;
- (12) справка Ру-центра от 25.06.2019, сведения об администраторе домена;
- (13) копии страниц сайта biologic.ru;
- (14) копии договоров на разработку Web-сайта;
- (15) копии сертификатов, касающихся участия в выставках;
- (16) копии договоров, касающихся выставок;
- (17) копии актов об оказанных услугах, оказанных ООО «ЯНДЕКС»;
- (18) скриншоты поисковых кампаний;
- (19) эскизы баннеров для рекламной компании, образцы рекламной продукции: листовок, публикаций, конвертов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2018) подачи заявки № 2018735835 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 20.07.2015 № 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.

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

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

В соответствии с пунктом 1¹ 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018735835 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент и словесные элементы «криобанк», «BIOLOGIC», выполненные буквами русского и латинского алфавитов в две строки и расположенные справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в красном, синем, белом цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018735835 испрашивается в отношении услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ смыслового содержания словесных элементов «криобанк» и «BIOLOGIC» по отношению к заявленным услугам показал следующее.

Словесный элемент «криобанк», согласно указанному экспертизой источнику (<https://dic.academic.ru>) представляет собой наименование места сохранения клеток живых организмов путем охлаждения до низких температур (напр., жидким азотом до –196 °С). В коллекциях культур (они называются криобанками) таким способом сохраняют длительное время бактерии, грибы.

По отношению к заявленным услугам, данный элемент является указанием на место и способ (криопрезервация) их оказания, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие.

Что касается смыслового содержания элемента «BIOLOGIC», то согласно упомянутому словарному источнику (<https://dic.academic.ru>), он переводится с английского языка как «биопрепарат», «биологический».

При этом коллегия считает необходимым учитывать возможность восприятия данного элемента в качестве транслитерации русскоязычного слова иностранного происхождения (биологический), следовательно, российским потребителям понятен смысл данного элемента.

Заявленный перечень услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ включает услуги, относящиеся к медицинской деятельности, а также деятельности, сопутствующей медицинским услугам. При этом необходимо учитывать, что медицинская наука неразрывно связана с биологией, биологическими исследованиями, поскольку знание биологических закономерностей необходимо для научно обоснованного отношения к природе в целом и для лечения и профилактики заболеваний, в частности.

Таким образом, словесный элемент «BIOLOGIC» характеризует заявленные услуги, указывая на их биологическую (научную) основу, следовательно, не соответствует для этих услуг пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного коллегия считает правомерными выводы экспертизы, согласно которым элементы «криобанк» и «BIOLOGIC» являются неохраняемыми элементами обозначения в отношении услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным учредительным документам (1) заявитель образован в 2003 году, имеет лицензии (3) на оказание медицинских услуг. При этом заявитель имеет помещение (6), а также необходимые для оказания услуг криобанка медицинское оборудование и материалы (вещества) (4), (5).

Следует отметить, что подтверждающие вышеуказанные обстоятельства документы иллюстрируют лишь подготовительные действия заявителя к оказанию соответствующих услуг.

Факт оказания услуг по криопрезервации (криоконсервации) биологических материалов подтверждается представленной заявителем совокупностью договоров с пациентами (9), а также выписками из реестра пациентов (8).

Довод заявителя о том, что потребителями его услуг являются пациенты из разных субъектов Российской Федерации, указанными договорами не подтверждается, поскольку сведения о пациентах, адреса их регистраций вымараны, коллегии на обозрение не предоставлены. При этом местом оказания услуг заявителя является место арендованного им помещения – Москва, Луков переулок, д. 10 (6), (3).

С учетом сказанного оснований для вывода о широкой территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением, у коллегии не имеется.

Что касается услуг выезда и доставки биологических материалов, то представленные выписки из реестра пациентов по услуге выезд к пациенту и транспортировка/доставка образцов, с актами (11) свидетельствует о незначительном объеме оказанных услуг из числа всех услуг заявителя.

Сведения о единичных участиях заявителя в конгрессах/выставках (15), (16) не свидетельствуют об известности потребителям его услуг при маркировке их заявленным обозначением.

Сайт, с помощью которого осуществляется продвижение услуг заявителя (13), (14), зарегистрирован на работника предприятия, не передан заявителю.

Следует отметить, что согласно пункту 35 Правил 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 (услуг) определенного изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Представленный с возражением массив материалов не позволяет сформулировать вывод о том, что заявленное обозначение в силу широкого и активного использования заявителем стало восприниматься потребителями как обозначение, индивидуализирующее его услуги.

Таким образом, представленные документы не влияют на вывод о том, что элемент «BIOLOGIC» является неохраняемым элементом обозначения в отношении услуг 39, 40 и 44 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышесказанное, оснований для изменения решения Роспатента от 14.03.2019 у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2019.