

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 возражение, поступившее 06.06.2024, поданное ООО "ФАРМАМОНДО-БИОМЕДИКА", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024706577 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2024706577, поданной 26.01.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



» в цветовом сочетании: «салатовый, красный, голубой, синий».

Решение Роспатента от 25.05.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024706577 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что словесный элемент «BIOMEDICA» заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- словесный элемент «BIOMEDICA» (в переводе с итальянского языка на русский язык имеет значение - биомедицинский, медико-биологический) (см. Интернет-словари: translate.google.com; «биомедицина» - это область медицины, использующая для лечения средства растительного и животного происхождения (в том числе, и восстанавливающие механизмы саморегуляции организма. См.

Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000 г. и др.) в силу своего смыслового значения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; выписка счетов; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на их вид и назначение. Экспертиза обращает внимание заявителя, что словесный элемент «BIOMEDICA», также имеет перевод с английского языка на русский язык как «биомедицинский» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Таким образом, словесный элемент «BIOMEDICA» признан экспертизой как характеризующий заявленные услуги 35 класса МКТУ;

- противопоставления по товарным знакам по свидетельствам №№ 896034 **FARMAMONDO** («**ФАРМАМОНДО**»), 658080 (**FARMAMONDO-VOSTOK** («**ФАРМАМОНДО-ВОСТОК**»)) сняты экспертизой, поскольку заявитель по данной заявке и правообладатель указанных знаков обслуживания являются одним и тем же юридическим лицом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2024.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в английском языке нет слова «BIOMEDICA», а Яндекс-Переводчик осуществляет перевод ближайшего слова - «BIOMEDICAL»;
- в Российской Федерации итальянский язык не является распространенным и популярным настолько, чтобы принимать во внимание его лексические единицы при оценке охраноспособности товарного знака;

- согласно официальной статистике, предоставленной Федеральной службой государственной статистики (Росстат), по состоянию на 31 декабря 2022 г. в России итальянским языком владеет порядка 37 тыс. человек, что составляет всего 2,75 % от населения страны;
- популярность итальянской культуры в Российской Федерации и знание отдельных слов и выражений итальянского языка не относится к слову «BIOMEDICA», так как это слово не является общеупотребимым, используемым в произведениях культуры и популярным в России;
- необходимо учитывать специфичность слова «BIOMEDICA», а именно, узкий круг потребителей, знакомых с данным словом;
- заявленное обозначение может восприниматься потребителями как фантазийное или имеющее возможное отношение к медицине, однако само обозначение в данном случае может являться исключительно ассоциативным;
- словесный элемент «BIOMEDICA» («БИОМЕДИКА») является частью фирменного наименования заявителя и используется им в своей деятельности;
- ассоциации с медициной не означают оказание непосредственно медицинских услуг;
- само слово «BIOMEDICA» не указывает на конкретные услуги и может восприниматься исключительно как фантазийное или ассоциативное. При этом, даже в случае наличия некоторых ассоциаций с медицинской деятельностью («BIOMEDICA» / «БИОМЕДИКА») регистрация не должна ограничиваться только услугами в области медицины, так как вероятность оказания ряда услуг, непосредственно связанных с медициной, никак не влияет на возможность оказания иных услуг и на восприятие обозначения соответствующим потребителям;
- обозначение, во-первых, обладает различительной способностью, а во-вторых, рядовой российский потребитель с большой долей вероятности воспримет данное слово лишь как фантазийное слово на иностранном языке, которое не имеет для него конкретного смыслового значения;
- В Италии, где итальянский язык является официальным, широко используется и хорошо знаком соответствующим потребителям, по национальным заявкам был зарегистрирован целый ряд товарных знаков в отношении товаров и услуг

медицинского характера, относящихся, в том числе товарам 05 и услугам 35 классов МКТУ, которые содержат в составе обозначения слово «BIOMEDICA» / «BIOMEDIC» или вовсе состоят лишь из одного слова «BIOMEDIC»;

- важным фактом является то, что приведенные обозначения получили охрану в качестве товарных знаков в Италии и Швейцарии, где итальянский язык является государственным (официальным). По Мадридской системе были зарегистрированы



товарные знаки: «BIOMEDICA» (международная регистрация № 726544),



« » (международная регистрация № 519668) и т.п. Также данное обозначение получило правовую охрану в таких странах, как Франция, Германия, Испания, Португалия, Чехия, Австрия, Армения, Марокко и др., что также является показателем охраноспособности заявленного обозначения. Таким образом, патентными ведомствами различных стран было признано, что данные обозначения обладают различительной способностью, воспринимаются потребителями как фантазийные.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ без дискламации словесного элемента «BIOMEDICA».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены:

- скриншоты сети Интернет в части владения языками - [1];
- сведения о международных регистрациях - [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.01.2024) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 «  » является комбинированным и включает словесные элементы «FARMAMONDO», «BIOMEDICA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пересекающихся окружностей. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «салатовый, красный, голубой, синий».

Решение Роспатента от 25.05.2024 мотивировано несоответствием словесного элемента «BIOMEDICA» заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «BIOMEDICA» имеет перевод на русский язык в переводе с итальянского языка – «биомедицинский, медико-биологический» (см. Интернет-словари: translate.google.com, <https://context.reverso.net>). С испанского языка на русский язык данный элемент также имеет перевод «биомедицина» (<https://mymemory.translated.net/ru>).

«Биомедицинский» представляет собой прилагательное от слова «биомедицина», означающего область медицины, использующей для лечения средства растительного и животного происхождения (в том числе, и восстанавливающие механизмы саморегуляции организма). См. Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000 г. и др.

Согласно общедоступным словарным источникам «биомедицина, биологическая медицина, медицинская биология, также называемая теоретической медициной» - это раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения. Биомедицина включает накопленные сведения и исследования, в большей или меньшей степени общие медицине, ветеринарии, стоматологии и фундаментальным биологическим наукам, таким, как химия, биологическая химия, биология, гистология, генетика,

эмбриология, анатомия, физиология, патология, биомедицинский инжиниринг, зоология, ботаника и микробиология. Как правило, биомедицина не затрагивает практику медицины в такой степени, в какой она занята теорией и исследованиями в медицине. Результаты биомедицины делают возможным появление новых лекарственных средств, индуцированных стволовых клеток для клеточной терапии, более глубокое, молекулярное понимание механизмов, лежащих в основе болезни, тем самым создавая фундамент для всех медицинских приложений, диагностики и лечения. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Биомедицина>.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* представляют собой услуги в области рекламы, продвижения и реализации. Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое [обслуживание]; выписка счетов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов»* представляют собой услуги в области бизнеса и могут относиться к любой области деятельности. Таким образом, все заявленные услуги 35 класса МКТУ могут оказываться в области биомедицины и продвижения их на рынке, в том числе с целью их развития. В связи с чем, словесный элемент словесный элемент «BIOMEDICA» воспринимается как прямое указание на назначение и свойства заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым элементом, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесного элемента «BIOMEDICA» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для изменения решения Роспатента от 25.05.2024 в части дискламации спорного элемента, и доводы экспертизы следует признать правомерными.

Приведенные заявителем примеры в части регистрации различных товарных знаков с одинаковым, либо сходным словесным элементом не являются основанием для изменения решения Роспатента в отношении словесного элемента «BIOMEDICA» заявленного обозначения как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством». Кроме того, делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Довод заявителя в части нераспространенности итальянского языка [1] среди русскоязычного населения к иным выводам коллегии не приводит. Изучение иностранных языков, в том числе итальянского языка, является в настоящее время доступным среди широкого круга населения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2024.