


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.12.2018 возражение, поданное компанией Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG, Австрия (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 №1332834.



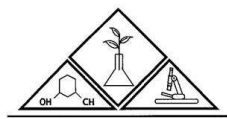
Международная регистрация №1332834 знака «» с конвенционным приоритетом от 09.11.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 29.04.2016 на имя заявителя (Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG Strubergasse 24 A-5020 Salzburg (AT)) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39,41, 42, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1332834 испрашивается для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.


Роспатентом 28.08.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332834. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1332834 требованиям пунктов, 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BIOGENA» для части заявленных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ является неохраноспособным, для иной части - ложным.



Кроме того, заявленное обозначение «  » является сходным до степени



смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №231898 с приоритетом от 08.06.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Общественного учреждения «Научно-производственный центр «Биоген», 440066, г. Пенза, 5-й Виноградный пр-д, 24.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG является крупной производственной компанией, при этом словесный элемент «BIOGENA» знака по международной регистрации №1332834 также является отличительной частью фирменного наименования компании заявителя;

- слово «BIOGENA» является изобретенным, не способно напрямую ассоциироваться с товарами и их свойствами;

- заявитель ведет переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака, который имеет лицензии только на производство лекарственных

средств и занимается производством антисептических препаратов «Хлоргексидин» и «Лидокаин», на предмет предоставления письма-согласия, при этом, с учетом отсутствия однородности между частью товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, знаку по международной регистрации №1332834 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для следующих товаров 05 класса МКТУ: «диетические продукты и вещества, предназначенные для медицинского и ветеринарного использования, в частности диетические продукты для конкретного медицинского использования (сбалансированная диета), крахмал для диетических или фармацевтических целей; детское питание, в частности сухое молоко для младенцев; пищевые добавки для людей и животных, в частности антиоксиданты для медицинских целей; пищевые добавки и диетические пищевые добавки для спорта и повышения производительности, предназначенные для медицинского использования; заменители пищи для спорта и повышения производительности для медицинского использования; минеральные пищевые добавки, состоящие в основном из витаминов, аминокислот, минералов и микроэлементов, адаптированных для медицинских целей; витаминные препараты; вещества для изготовления лекарственных препаратов; напитки, в частности травяные чаи для лечебных целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для зубных пломб и слепков».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1332834 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2019, заявитель указал на то, что ему не удалось договориться с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №231898 на предмет получения письма-согласия, поскольку согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) Общественное учреждение «Научно-

производственный центр «Биоген» было ликвидировано 01.02.2019 по решению суда.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (09.11.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1332834 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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 требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак «**BIOGENA**
WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT» по международной регистрации №1332834 с конвенционным приоритетом от 09.11.2015 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры человека, слово «**BIOGENA**», выполненное крупным шрифтом буквами латинского алфавита, словосочетание «**WISSEN SCHAFFT GESUNDHEIT**» (в переводе с немецкого языка «знают, как создавать здоровье»), выполненное мелким шрифтом латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «**BIOGENA**» является описательным элементом, указывает на свойства товаров.

Так, обозначение «**BIOGENA**» происходит от итальянского слова «**biogeno**» (прилагательное со значением «биогенный»), см. Большой итальянско-русский словарь, <https://translate.academic.ru>. При этом следует констатировать, что прилагательные в итальянском языке могут быть двух родов: мужского и женского. Большинство из них имеют два родовых окончания («-о» для мужского и «-а» для женского рода), см. грамматические правила итальянского языка www.studyitalian.ru. Таким образом, слово «**BIOGENA**» переводится с итальянского языка как «биогенная».

При этом, исходя из словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru>), под прилагательным «биогенный, -ая» понимается следующее: 1. происходящий от живого организма, связанный с ним; имеющий биологическое происхождение; 2. оказывающий стимулирующее воздействие на организм.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении таких товаров 05, 29, 30 классов МКТУ как:

05 класс МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарно-гигиенические препараты для медицинских целей; диетические продукты и вещества, предназначенные для медицинского и ветеринарного использования, в частности диетические продукты для конкретного медицинского использования

(сбалансированная диета), крахмал для диетических или фармацевтических целей; детское питание, в частности сухое молоко для младенцев; пищевые добавки для людей и животных, в частности антиоксиданты для медицинских целей; пищевые добавки и диетические пищевые добавки для спорта и повышения производительности, предназначенные для медицинского использования; заменители пищи для спорта и повышения производительности для медицинского использования; минеральные пищевые добавки, состоящие в основном из витаминов, аминокислот, минералов и микроэлементов, адаптированных для медицинских целей; витаминные препараты; вещества для изготовления лекарственных препаратов; напитки, в частности травяные чаи для лечебных целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для зубных пломб и слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды;

29 класс МКТУ - мясо, рыба, домашняя птица и игра; экстракты мяса; консервированные, замороженные, сушеные и подверженные обработке фрукты и овощи, в особенности консервированные, сушеные и подверженные обработке фрукты и овощи, а также обработанные фрукты и овощи (включая орехи, бобовые), такие как фрукты и овощные пастообразные, фруктовые и овощные салаты, а также обработанные грибы; овощные экстракты и концентраты в кулинарных целях и смеси в особенности для того, чтобы сделать бульоны и супы; желе, джем, компоты; яйца; молоко и молочные продукты; пищевые масла и жиры; диетическая еда и вещества, не для медицинских целей, в основном с добавлением белков, жиров, жирных кислот, витаминов, полезных веществ и микроэлементов или отдельно или в комбинации, включенные в данный класс;

30 класс МКТУ - кофе, чай, за исключением лекарственных, черный чай, эссенции и экстракты чая, чайные смеси быстрого приготовления; какао и искусственный кофе; рис; тапиока и саго; мука и зерновые продукты; хлеб, мучные и кондитерские изделия; лед пищевой; сахар, мед, патока; дрожжи, разрыхлитель; соль; горчица; уксус, соусы (приправы); специи, в особенности сушеные или подвергнутые обработке травы и специи; лед; диетическая еда и вещества, не для

медицинских целей, с основным углеводы, с добавленным диетических волокон, витаминами, полезными веществами и микроэлементами или отдельно или в комбинации, включенные в данный класс.

Вышеуказанные товары 05 класса МКТУ (за исключением, санитарно-гигиенические препаратов для медицинских целей; пластырей, перевязочных материалов; материалов для зубных пломб и слепков; дезинфицирующих средств; препаратов для уничтожения вредных животных; фунгицидов, гербицидов), 29, 30 классов МКТУ могут быть иметь биологическое происхождение и оказывать стимулирующее воздействие на организм, вследствие чего словесный элемент «BIOGENA» для этих товаров воспринимается в качестве характеристики товаров, указывающих на их свойства, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует отметить, что заявителю на территории Российской Федерации уже принадлежит исключительное право, в частности, на знаки



« » по международной регистрации №997479 (для товаров 29, 30, 32



классов МКТУ) и « » по международной регистрации №1051729 (для товаров 30 класса МКТУ), в которых словесный элемент «BIOGENA» исключен из правовой охраны.

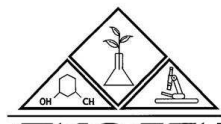
Что касается товаров 05 класса МКТУ «санитарно-гигиенические препараты для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для зубных пломб и слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», то они по своей природе не имеют биологического происхождения, в частности, предназначены для защиты от воздействия болезнетворных вирусов, бактерий, вредоносных живых организмов. В этой связи заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «BIOGENA» с вышеуказанным смысловым значением, вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, что исключает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1332834 для указанных товаров 05 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332834 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии «старшего» права на



товарный знак «**БИОГЕН**» по свидетельству №231898 с приоритетом от 08.06.2001, принадлежащего Общественному учреждению «Научно-производственный центр «Биоген», г. Пенза.



Противопоставленный товарный знак «**БИОГЕН**» по свидетельству №231898 с приоритетом от 08.06.2001 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «БИОГЕН» в оригинальном шрифтовом исполнении буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы в виде трех треугольников, на фоне которых расположены: химическая формула, стилизованная колба с растением и микроскоп. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ.

Приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №231989 товары 05 класса МКТУ «антисептические средства; анестезирующие средства; лекарственные препараты для медицинских целей; настои лекарственные; фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей; биологические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; бактерицидные средства; вакцины; диагностические препараты для медицинских целей» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарно-гигиенические препараты для медицинских целей; диетические продукты и вещества, предназначенные для медицинского и ветеринарного использования, в частности диетические продукты для конкретного медицинского

использования (сбалансированная диета), крахмал для диетических или фармацевтических целей; пищевые добавки для людей и животных, в частности антиоксиданты для медицинских целей; пищевые добавки и диетические пищевые добавки для спорта и повышения производительности, предназначенные для медицинского использования; заменители пищи для спорта и повышения производительности для медицинского использования; минеральные пищевые добавки, состоящие в основном из витаминов, аминокислот, минералов и микроэлементов, адаптированных для медицинских целей; витаминные препараты; вещества для изготовления лекарственных препаратов; напитки, в частности травяные чаи для лечебных целей; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства» заявленного обозначения, поскольку соотносятся как род/вид, имею одинаковое назначение, круг потребителей, места реализации.

В частности, необходимо указать, что заявителем испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1332834 в отношении различных пищевых добавок. Пищевые добавки, включенные в 05 класс МКТУ, представляют собой препараты, распространяемые через специальные торговые сети (аптеки), потребителями которых являются люди (или животные), нуждающиеся в целенаправленном воздействии на организм для профилактики заболеваний и поддержания его в активном состоянии.

В свою очередь противопоставленный товарный знак зарегистрирован для фармацевтических (лекарственных) препаратов, т.е. для продукции, представляющей собой вещества для профилактики, диагностики, лечения болезней, предотвращения беременности, которые получены из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств (фармацевтические субстанции).

Пищевые добавки, включенные в 05 класс МКТУ, и фармацевтические (лекарственные) препараты являются однородными, поскольку имеют одинаковое

назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое изначальное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), имеют одинаковые каналы сбыта (реализуются через одни и те же торговые сети (аптеки)), круг потребителей (люди (животные), нуждающиеся в целенаправленном воздействии на организм).

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений



и «**БИОГЕН**» показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, отличаются фонетически («BIOGENA» (произносится как [биоджена]) и «БИОГЕН»), следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, коллегия приняла к сведению довод заявителя о ликвидации на основании решения суда 01.02.2019 Общественного учреждения «Научно-производственный центр «Биоген», т.е. правообладателя противопоставленного товарного знака. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии фактической совместной встречаемости сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №231898 обуславливают вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 05 класса МКТУ, следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 05, всех товаров 29, 30 классов МКТУ с указанием словесного элемента «BIOGENA» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2018, отменить решение Роспатента от 28.08.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332834 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic food and substances adapted for medical and veterinary use, in particular dietetic products for specific medical use (balanced diet), starch for dietetic or pharmaceutical purposes; food for babies, in particular powdered milk for babies; dietary supplements for humans and animals, in particular antioxidants for medical purposes; nutritional supplements and dietetic food supplements for sports and performance enhancement, adapted for medical use; meal replacement powders for sports and performance enhancement for medical use; mineral food supplements, consisting primarily of vitamins, amino acids, minerals and trace elements, adapted for medical purposes; vitamin preparations; preparations for making medicated beverages; drinks, in particular herbal teas for medicinal purposes», всех товаров 29, 30 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «BIOGENA».