

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.03.2017 возражение, поданное по поручению компании Life Xtension Science, Швейцария (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 №1242845.

Международная регистрация №1242845 знака «**БИОРЕР**» с конвенционным приоритетом от 04.09.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 23.12.2014 на имя заявителя (Life Xtension Science Switzerland AG Bahnhofstrasse 4 CH-6048 Horw (CH)) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.11.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1242845 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**БИОРЕР**» является сходным до степени смешения со знаком «**БИОРЕС**» (международная регистрация №702364 с конвенционным приоритетом от 28.04.1998), правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Herbstreith & Fox KG, Pektin-Fabrik Turnstrasse 37 75305 Neuenbürg (DE).

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

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №702364 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1242845 в отношении товаров 05 класса МКТУ с ограничением путем добавления фразы «все вышеперечисленные товары не изготовлены на основе пектина и не содержат пектин»;

- при этом заявленное обозначение и противопоставленный знак обладают существенными различиями, позволяющими снизить риск их смешения в гражданском обороте;

- сопоставляемые обозначения «**БИОРЕР**» и «**БИОРЕС**» отличаются визуально за счет разного буквенного состава и характеризуются разным произношением за счет существенных расхождений в их звуковом составе, при этом их сходные начальные части «**БИО**» не являются значимыми с точки зрения индивидуализирующей функции, поскольку характеризуют товары, указывая на их свойство и состав («bio» образовано от слова «biological», означающий биологический);

- с учетом имеющихся различий в графическом и фонетическом восприятии сравниваемых обозначений представленное письмо-согласие может быть принято во внимание при рассмотрении возражения.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1242845 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine, notamment a base d'acides aminés; acides aminés pour l'alimentation humaine; compléments nutritionnels antioxydants pour l'alimentation humaine; tous les produits

précités sous forme liquide, solide, de poudre et/ou de barres alimentaires; tous les produits précités n'étant pas fabriqués à base de pectine et ne contenant pas de pectine».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702364, распечатки сведений о международной регистрации №1242845 с записью о прекращении действия знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ по просьбе Ведомства страны происхождения в соответствии со статьей 6 (4) Мадридского соглашения и Протокола к нему; перевод слова «bio» из словаря Мультитран (<http://www.multitrans.ru>).

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

С учетом даты (04.09.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1242845 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**ВЮРЕР**» по международной регистрации №1242845 с конвенционным приоритетом от 04.09.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1242845 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №702364, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «**ВЮРЕС**» по международной регистрации №702364 с конвенционным приоритетом от 28.04.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 05 класса МКТУ.

Сравниваемые фантазийные обозначения «**ВЮРЕР**» и «**ВЮРЕС**» характеризуются фонетическим и графическим сходством. Товары 05 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и

противопоставленный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, определяют вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №702364 до степени их смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702364, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1242845 с ограничениями, а именно в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, которые не должны быть изготовлены на основе пектина и не содержат пектин.

При этом следует указать, что Международным бюро ВОИС были опубликованы официальные сведения об изменениях по международной регистрации №1242845, согласно которым базовая регистрация знака в стране происхождения была прекращена в части товаров 05 класса МКТУ, сохранив свое действие в отношении таких товаров как «compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine, notamment a base d'acides aminés; acides aminés pour l'alimentation humaine; compléments nutritionnels antioxydants pour l'alimentation humaine; tous les produits précités sous forme liquide, solide, de poudre et/ou de barres alimentaires; tous les produits précités n'étant pas fabriqués à base de pectine et ne contenant pas de pectine». Таким образом, письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №702364 предоставлено с учетом изменений, касающихся правовой охраны знака по международной регистрации №1242845.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их

правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №1242845, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2017, отменить решение Роспатента от 22.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1242845 в отношении товаров 05 класса МКТУ «compléments nutritionnels pour l'alimentation humaine, notamment a base d'acides aminés; acides aminés pour l'alimentation humaine; compléments nutritionnels antioxydants pour l'alimentation humaine; tous les produits précités sous forme liquide, solide, de poudre et/ou de barres alimentaires; tous les produits précités n'étant pas fabriqués à base de pectine et ne contenant pas de pectine».