

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 14.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», Новгородская область, Окуловский р-н, территория 2-ой км. автодороги Окуловка-Кулотино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759311, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020759311 с приоритетом от 23.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «антисептики»;

дезинфектанты; камень винный для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».

Роспатентом 12.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759311. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано, что в материалах заявки заявителем в качестве неохраняемых элементов указаны слова «BIO-SPRAY», «СПРЕЙ ДЛЯ РУК», «АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ», «ГРЕЙПФРУТ» - не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения изображение зеленого креста является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку изображение зеленого креста применяется различными производителями в различных областях деятельности при оказании услуг медицинской направленности, при маркировке фармацевтических, гигиенических, диетических, косметических или других препаратов, обладающих лечебными свойствами, а также экологически чистых продуктов питания и является общепринятым символом в области деятельности заявителя.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- товарным знаком «» по свидетельству № 516407 с приоритетом от 18.02.2013, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Седых Светланы Сергеевны, Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

BIORIO

- товарным знаком « **BIORIO** » по свидетельству № 443232 с приоритетом от 25.03.2010 зарегистрированным на имя Триэли Хэлс Ко., Лтд. Китай, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- со знаком «BIOMEE» по международной регистрации № 1464101 с приоритетом от 07.01.2019 зарегистрированным на имя MC2 Therapeutics A/S, Дания, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

BIOMID

- товарным знаком « **BIOMID** » по свидетельству № 527289 с приоритетом от 09.07.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда", Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей, а именно спрей для рук антибактериальный»;*

- противопоставленные товарные знаки по свидетельству №516407 «BIOLIO» и по свидетельству №443232 BIORIO, очевидным образом охраняются в отношении неоднородных товаров, следовательно, не могут быть признаны сходными до степени смешения с заявленным обозначением, а, значит, не могут препятствовать его регистрации;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения из-за отсутствия фонетического, семантического и графического признаков сходства;

- к слабым элементам относится такой элемент как Bio-, который входит в состав всех противопоставленных товарных знаков, данный вывод также подтверждается описательным характером элемента Bio- и частотой его включения в состав товарных знаков;

- сходство сильных элементов у сравниваемых обозначений очевидным образом отсутствует –MIO, -LIO, -RIO, -MEE, этим объясняется сосуществование процитированных экспертом товарных знаков: BIOLIO, BIORIO, BIOMEE, BIOMID, сильные элементы знаков, являясь короткими, имеют весьма значительные звуковые отличия;

- в заявленном обозначении элемент Mio имеет смысловое значение, а именно: в переводе с итальянского языка на русский язык – мой, а в переводе с испанского – свой;

- словесный элемент MID в переводе с английского означает «середина»;

- словесный элемент MEE является значимым словом в Нидерландах и может быть переведено как «вместе»;

- словесный элемент LIO- в переводе с итальянского и испанского означает «лев»;

- словесный элемент RIO в переводе с испанского означает «река»;

- сравниваемые обозначения имеют разные семантические значения, в связи с чем не ассоциируются друг с другом в целом;

- заявитель по заявке №2020759312 уже является правообладателем серии товарных знаков, включающих как словесные элементы BioMio, так и изобразительные элементы, имеющие сходные с заявленным обозначением композиции в отношении товаров 03 класса МКТУ.

- на основании свидетельства на словесный товарный знак №417467 BIOMIO с приоритетом от 15.07.2009 у заявителя имеются действующие исключительные права, в том числе, для таких товаров 03 класса МКТУ, как «мыла дезинфицирующие», которые являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке №2020759311 только для товаров 05 класса МКТУ «мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие»;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены сведения о товарном знаке по свидетельству №417467.

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

С учетом даты (23.10.2020) поступления заявки №2020759311 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой этикетку с изображением пейзажа в виде луга и деревьев, посередине размещено изображение овечки и ящика с грейпфрутами, также включены изображение зеленого креста обремененного в красный щит и слова «BIOMIO CLEANING AS PLEASURE BIO-SPRAY СПРЕЙ ДЛЯ РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГРЕЙПФРУТ», выполненные разным шрифтом буквами разных алфавитов - латинского и русского. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей, а именно спрей для рук антибактериальный»*.

Вывод Роспатента, относительно того, что изображение зеленого креста является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку изображение зеленого креста применяется различными производителями в различных областях деятельности при оказании услуг медицинской направленности, при маркировке фармацевтических, гигиенических, диетических, косметических или других препаратов, обладающих лечебными свойствами, а также экологически чистых продуктов питания и является общепринятым символом в области деятельности заявителя, следует признать правомерным. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Заявитель выразил свое согласие с указанием элементов «BIO-GEL ГЕЛЬ ДЛЯ РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО» в качестве неохраняемых элементов обозначения, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента указано на несоответствие заявленного обозначения норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак « **Biolio** » по свидетельству № 516407 является комбинированным, включает стилизованную букву «В», словесный элемент «Biolio» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров, в том числе, 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак « **BIORIO** » по свидетельству №443232 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак « **BIOMID** » по свидетельству №527289 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров, в том числе, 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак «**BEOMEE**» по международной регистрации №1464101 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров, в том числе, 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

С учетом того, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой многокомпонентную этикетку, которая индивидуализируется по основным (самым крупным) охраняемым элементам. В данном рассматриваемом случае, основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «**BIOMIO**», остальные словесные элементы, как указано выше, являются неохраняемыми, либо выполнены мелким шрифтом, за счет чего визуально слабо различимы.

Вывод о том, что сильным элементом обозначения является слово «**BIOMIO**» также подтверждает и сам заявитель.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «BIOMIO»/ «BIOMID»/ «BIOMEЕ»/ «BIORIO» / «BIOLIO».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [БИ-О-МИ-О], а противопоставленные знаки произносятся [БИ-О-МИД], [БИ/БЕ-О-МИ], [БИ-О-РИ-О], и [БИ-О-ЛИ-О].

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №516407 было установлено на основе наличия совпадающего согласного звука [Б] и совпадающих гласных звуков [И, О], расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, большинство букв (5 из 6) сравниваемых обозначений имеет тождественное звучание, а разница в одну букву «Л» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №443232 было установлено на основе наличия совпадающего согласного звука [Б] и совпадающих гласных звуков [И, О], расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, большинство букв (5 из 6) сравниваемых обозначений имеет тождественное звучание, а разница в одну букву «Р» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №527289 было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, М] и совпадающих гласных звуков [И, О], расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, большинство букв (5 из 6) сравниваемых обозначений имеет тождественное звучание, а разница в одну букву «Д» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1464101 было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Б, М] и совпадающих гласных звуков [И, О], расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, большинство букв (5 из 6) сравниваемых обозначений имеет тождественное звучание.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении слова «BIOMIO» проведение анализа по семантическому сходству не представляется возможным.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят различное общее зрительное впечатление, за счет многокомпонентности заявленного обозначения. Вместе с тем, следует отметить, что выполнение элемента «BIOMIO» и словесных элементов «BIOMID» / «BIOMEЕ» / «BIORIO» / «BIOLIO» буквами одного алфавита (латинского) сближает их визуально.

Таким образом, сравниваемые знаки имеют высокую степень фонетического сходства и сходны графически.

С учетом того, что заявитель скорректировал перечень испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ, а именно *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей, а именно спрей для рук антибактериальный»*, его следует признать неоднородным товарам 05 класса МКТУ *«диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, в том числе семя льняное для фармацевтических целей, мука из льняного семени для фармацевтических целей; детское питание; пищевые добавки для человека и животных, в том числе добавки пищевые из масла льняного семени, добавки пищевые из семян льна»*, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №516407, а также товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; пищевые добавки для медицинских целей в виде капсул, таблеток, таблеток в форме капсул, порошков, сиропов, камеди и гелей; препараты витаминные; рыбий жир; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; лецитин для медицинских целей; волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; напитки диетические для медицинских*

целей; пищевые добавки минеральные в виде капсул, таблеток, таблеток в форме капсул, порошков, сиропов, камеди и гелей», поскольку сравниваемые товары относятся к разному виду товаров, отличаются по применению, имеют разный круг потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что маркированные сходными обозначениями, данные товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Вместе с тем, анализ однородности показал, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей, а именно гель для рук антибактериальный»* являются однородными товарам 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*, в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №527289, товарам 05 класса МКТУ *«pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical creams, medicated skin lotions»* (перевод: «фармацевтические препараты, а именно фармацевтические кремы, лечебные лосьоны для кожи») в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1464101, поскольку содержат позиции, которые соотносятся как род-вид товара (гигиенические товары по уходу за кожей, дезинфицирующие средства), имеют одно назначение, круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №527289 и знаком по международной регистрации №1464101, и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного

обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о наличии зарегистрированного на территории Российской Федерации на его имя знака « **BIOMIO** » по свидетельству №417467, действующего в отношении идентичных товаров 03 класса МКТУ не может быть принят во внимание, поскольку указанный товарный знак действует в отношении товаров 03 класса МКТУ и не является основанием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.11.2021.