

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 возражение, поступившее 17.08.2020, поданное ИП Харитоновой Оксаной Васильевной, г. Архангельск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737760, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BeASKO Беаско» по заявке №2019737760 с приоритетом от 30.07.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 31.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737760 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:


БИОЗКА

- с товарным знаком « **BIOZKA** » по свидетельству №443811 с приоритетом от 31.08.2012 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №526066 с приоритетом от 27.04.2012 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком «» по свидетельству №233952 с приоритетом от 09.07.2001 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «БИАСК» по свидетельству №233951 с приоритетом от 05.07.2001 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «BISCO» по свидетельству №631907 с приоритетом от 15.12.2016 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является тождественным с противопоставленными товарными знаками, отличается от них по многим параметрам, которые в совокупности формируют совершенно разное фонетическое и визуальное восприятие сравниваемых обозначений, и, как следствие, отличаясь в нюансных признаках, они производят различное впечатление и разные ассоциации в целом;

- заявленное обозначение и словесные элементы, содержащиеся в противопоставленных товарных знаках не совпадают по фонетическому признаку сходства, поскольку имеют различное количество букв, слогов, слов и разный состав звуков;

- заявленное обозначение имеет оригинальное написание в виде чередования строчных и заглавных буквенных символов с выделением прописными буквами части одного из слов – «ASKO», в отличие от противопоставленных знаков, где подобное написание отсутствует;

- в противопоставленных знаках по свидетельствам №№443811, 526066 буквенная часть «BIO» «БИО» может восприниматься потребителями как «био», т.е. приставка, означающая отношение к органической жизни, о чем свидетельствует также наличие дополнительных доминирующих элементов в виде древесного листа на черенке с двумя кругами, а также словесной характеристики «селективная органическая косметика и парфюмерия», в то время как в заявленном обозначении данная ассоциация отсутствует;

- заявленное обозначение активно рекламируется и продвигается посредством размещения его на упаковках товаров в сети Интернет, что является доказательством того, что покупатели продукции заявителя ориентированы больше на визуальное восприятие заявленного обозначения, нежели на слуховое, так как в основном они видят обозначение, а не слышат его. Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что продукция узнаваема, тесно связана в их сознании с именем заявителя, и проблема с идентификацией продукции и ее выделением на рынке отсутствует;

- заявленное обозначение имеет различные варианты исполнения в оригинальной графической манере, что усиливает графические отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков, создает прочную ассоциацию у потребителей, связанную с продукцией заявителя, акцентируя внимание покупателей на вполне конкретной линейке товаров, в данном случае лечебной, уходовой и аппаратной косметике, предназначенной в основном для коррекции, лечения и создания косметологического эффекта в области лица и шеи и рассчитанной в большей степени на женскую аудиторию;

- сравниваемые товары являются неоднородными с учетом того факта, что противопоставляемые товары по 05 и 10 классам МКТУ не могут быть признаны

однородными с заявленными товарами 05, 10 классов МКТУ, несмотря на их принадлежность к одним и тем же классам МКТУ, так как они имеют разные цели и назначение, разную область применения (зубы и кожа лица), товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми (мазь от ожогов наносится поверхностно, в то время как альгинатная косметика вводится подкожно внутрь) и относятся к разным видовым понятиям (например, акарициды – химические препараты; лечебная косметика – косметологическое средство);

- товары 03 класса МКТУ по свидетельствам №№ 233952, 233951, 443811 и 526066 и товары по 03 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными, хотя и относятся к одному классу МКТУ и имеют общее родовое понятие – декоративная косметика, поскольку сравниваемые косметические продукты имеют совершенно разные цели и назначение, разный принцип действия на человеческий организм, а также разный ценовой уровень – декоративная косметика, как правило, рассчитана на широкий круг потребителей и ценовая политика может варьироваться от низких цен к высоким. Специализированная косметика обычно рассчитана на узкий круг потребителей и реализуется по высоким ценам ввиду специфичности действия.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019737760 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.07.2019) поступления заявки №2019737760 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 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BeASKO Беаско», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, при этом словесная часть «-ASKO» словесного элемента «BeASKO» выполнена заглавными буквами. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

БИОЗКА

Противопоставленный товарный знак [1] «**BIOZKA**» представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «БИОЗКА BIOZKA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «**BIOZKA**» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения дерева и словесного элемента «**BIOZKA**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных элементов «**Concept Store**», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и словесных элементов «**селективная органическая косметика & парфюмерия**», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом, все словесные элементы расположены один под другим и выполнены в три строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «**БИАСК**» представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой овальную этикетку, в верхней части которой расположен небольшого размера овал, на фоне которого расположен словесный элемент «**БИАСК**», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «**БИАСК**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «BISCO» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «BeASKO Беаско»/«БИОЗКА BIOZKA»/«BIOZKA»/«БИАСК»/«БИАСК»/«BISCO».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «Be-»/«Бе-»/«БИ-»/«ВІ-»/«ВІ-»/«БИ-»/«БИ-»/«BIS-», сходством средних «-AS-»/«-ac-»/«-OЗ-»/«-OZ-»/«-OZ-»/«-AC-»/«-AC-» и сходством конечных частей «-КО»/«-ко»/«-КА»/«-КА»/«-КА»/«-К»/«-К»/«-СО», совпадением состава согласных и гласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Кроме того, коллегией было установлено, что в противопоставленных товарных знаках [2, 3] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «BIOZKA»/«БИАСК». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, поскольку при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Относительно визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2, 3], то графическое отличие данных знаков и заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая

проработка противопоставленных товарных знаков [2, 3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «BeASKO Беаско» заявленного обозначения и словесные элементы: «БИОЗКА BIOZKA»/«BIOZKA»/«БИАСК»/«БИАСК»/«BISCO» противопоставленных товарных знаков [1-5] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «уходовая, декоративная косметика» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия], аэрозоль для освежения полости рта, бруски для бритья [антисептики], вазелин косметический, вата для косметических целей, ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей, вещества ароматические [эфирные масла], вода ароматическая, вода жавелевая, вода лавандовая, вода туалетная, воск для усов, гель для отбеливания зубов, грим, дезодоранты для личного пользования, духи, жиры для косметических целей, изделия парфюмерные, изображения переводные декоративные для косметических целей, ионон [парфюмерный], карандаши для бровей, карандаши косметические, клеи для прикрепления искусственных ресниц, клеи для прикрепления накладных волос, красители для бороды и усов, красители косметические, кремы косметические, кремы косметические отбеливающие, лак для волос [аэрозоль], лаки для ногтей, лосьоны для бритья, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла для духов и ароматических средств, масла косметические, масла туалетные, масла эфирные, масла эфирные из кедра, масла эфирные из

лимона, масла, используемые как очищающие средства, масло бергамотовое, масло гаультериевое, масло жасминное, масло лавандовое, масло миндальное, масло розовое, масло терпентинное для обезжиривания, материалы клейкие для косметических целей, молоко миндальное для косметических целей, молоко туалетное, мускус [парфюмерия], мыла, мыла дезинфицирующие, мыла дезодорирующие, мыла для бритья, мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные, мыла против потения, мыла против потения ног, мыло миндальное, мята для парфюмерии, наборы косметические, ногти искусственные, одеколон, основы для цветочных духов, пасты, порошки зубные, пемза, пероксид водорода для косметических целей, помада губная, помады для косметических целей, препараты для бритья, препараты для ванн косметические, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, препараты для завивки волос, препараты для осветления кожи, препараты для полирования зубных протезов, препараты для полирования или придания блеска, препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях], препараты для похудения косметические, препараты для удаления грима, препараты для ухода за ногтями, препараты для чистки зубных протезов, пудра гримерная, ресницы искусственные, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, смеси ароматические из цветов и трав, соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей], спирт нашатырный [моющее, очищающее средство], средства вяжущие для косметических целей, средства для бровей косметические, средства для гримирования, средства для загара косметические, средства для окрашивания волос, средства для перманентной завивки нейтрализующие, средства для ресниц косметические, средства для удаления волос [депилятории], средства для ухода за кожей косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей], средства обесцвечивающие для косметических целей, средства туалетные против потения, тальк туалетный, терпены [эфирные масла], шампуни, экстракты цветочные [парфюмерные], эссенции эфирные, эссенция из бадьяна, эссенция мятная

[эфирное масло]» противопоставленных товарных знаков [1, 2], товарам 03 класса МКТУ «жиры для косметических целей; косметические средства; косметические средства для ухода за кожей; косметические кремы; косметические кремы отбеливающие; косметические средства для бровей; косметические препараты для ванн; косметические средства для загара; лосьоны для косметических целей; лосьоны для употребления после бритья; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла, используемые как очищающие [чистящие] средства; масла косметические; масло семян виноградной косточки; масла туалетные; масла эфирные из лимона; масло бергамотовое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; розовое масло; мята для парфюмерных изделий; туалетное молоко; туалетное молоко для умывания; туалетные масла; туалетные средства против потения; основы для цветочных духов; парфюмерные изделия; гели для умывания; гели для душа; экстракты цветочные [парфюмерные]; эфирные масла; эфирные масла из кедра; эссенция мятная; шампуни; бальзамы для волос» противопоставленных товарных знаков [3, 4] поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (уходовая, декоративная косметика) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Товары 05 класса МКТУ «уходовая лечебная косметика, в том числе альгинаты, мезококтейли, препараты для мезороллеров, пилинги, аппаратная косметика» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей, вода мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для лечебных ванн, глицерин для медицинских целей, грязи для ванн, грязи лечебные, карандаши для лечения бородавок, клеи для зубных протезов, лаки для зубов, лосьоны для фармацевтических целей, мази, мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей, масла для защиты от слепней, оводов, масла лекарственные, молоко миндальное для фармацевтических целей, молочко пчелиное маточное для медицинских целей, помады медицинские, препараты для удаления мозолей, препараты для удаления перхоти фармацевтические, препараты

для ухода за кожей фармацевтические, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, примочки глазные, соли для ванн из минеральных вод, соли для лечебных ванн, соли для медицинских целей, средства антисептические, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства против потения, средства против потения ног» противопоставленного товарного знака [1], товарам 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей, вазелин для медицинских целей, дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], карандаши для лечения бородавок, клеи для зубных протезов, лаки для зубов, лосьоны для фармацевтических целей, мази, мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази ртутные, мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей, масла лекарственные, мастики для зубов, молоко миндальное для фармацевтических целей, помады медицинские, порошок из шпанских мушек, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты для обработки ожогов, препараты для удаления мозолей, препараты для удаления перхоти фармацевтические, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты медицинские для выращивания волос, препараты фармацевтические от солнечных ожогов, препараты, используемые при обморожении, салфетки, подушечки гигиенические, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства против потения, средства против потения ног» противопоставленного товарного знака [2], товарам 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; масла для защиты от слепней, оводов; лекарственные масла; лосьоны для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло укропное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей» противопоставленных товарных знаков [3, 4], товарам 05 класса МКТУ «анестетики; антисептики; бальзамы для медицинских целей; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; клеи для зубных протезов; коллаген для медицинских целей; лаки для зубов; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; мастики для зубов;

помады медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства моющие для медицинских целей» противопоставленного товарного знака [5] поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (уходовые и лечебные средства) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Товары 10 класса МКТУ «приборы медицинские, в том числе мезороллеры» заявленного обозначения являются однородными с товарами 10 класса МКТУ «аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; боры стоматологические; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зонды для медицинских целей; иглы для наложения швов; иглы медицинские; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кольца зубные детские; компрессоры [хирургические]; кресла зубоврачебные; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; маски для медицинского персонала; материалы для наложения швов; назубники защитные для стоматологических целей; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; перчатки для медицинских целей; плевательницы для медицинских целей; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты стоматологические; приспособления для очистки полостей тела; протезы зубные; скребки для чистки языка; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; чемоданчики для медицинских инструментов; шпатели медицинские; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; штифты для зубного протезирования» противопоставленного товарного знака [5], поскольку относятся к медицинскому оборудованию, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-5], является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.