

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 возражение, поступившее 11.03.2019, поданное ООО «БИОМЕДИС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №145030, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №95707045 с приоритетом от 26.06.1995 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.08.1996 за №145030 на имя Государственного предприятия «Ижевский механический завод», г. Ижевск, в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы».

В результате регистрации перехода исключительного права на товарный знак без договора правообладателем является ОАО «Ижевский механический завод», г.Ижевск (далее – правообладатель). Дата внесения записи в Госреестр 04.03.2013. Срок действия правовой охраны продлен до 26.06.2025.

Товарный знак по свидетельству №145030 представляет собой словесное обозначение «**БИОФОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.03.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №145030 произведена с нарушением требований подпунктов 1, 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что, по мнению лица, подавшего возражение, слова «Био» и «Фон» являются **общепризнанными** терминами, сочетание этих слов «БИОФОН» целиком состоит из **общепризнанных** терминов и само по себе слово «биофон» можно считать **общепризнанным** термином, означающим «биологический, живой фон».

Мотивируя указанное, лицо, подавшее возражение, приводит следующие значения слов «био» и «фон»:

«БИО» - «биологический», имеющий биологическое происхождение», связанный с живыми существами, связанный с жизнью. Этот термин находится в составе многих слов - таких, как биология, биотехника, биотехнологии, биометрия, биосреда, биосфера, биография, биоробот; «ФОН» - отдельный термин, являющийся синонимом слов «обрамление», «абрис», «картина», «рисунок», при этом наиболее часто употребляемый среди всех синонимов.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что правовая охрана товарного знака «БИОФОН» нарушает право на использование этого слова для обозначения медицинских приборов, изменяющих, гармонизирующих, влияющих на биологический фон, состоящий из частот, волн, вибраций клеток организма человека и животных.

Возражение также содержит ссылки на пункты статьи 1512, 1513, 1248 Кодекса, а также на Правила ППС, регламентирующие процедуру оспаривания и подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 145030 недействительным.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники, при этом слово «термин» предполагает возможность соотношения определенной лексической единицы с конкретной

областью науки или техники, то есть определяется на основе употребления ее в науке или технике в качестве специальной терминологии, однако никаких ссылок на те или иные определенные терминологические словари лицом, подавшим возражение, не было представлено, более того, такие доказательства не могут быть представлены, потому что слово «БИОФОН» является искусственно образованным словом и, в силу вариативности значений «био» и «фон», может иметь множественную семантику;

- лицо, подавшее возражение, не представило сведений, подтверждающих употребление слова «Биофон» в качестве термина в медицинской деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака, и не привело ссылки на терминологические словари или иные специализированные справочные издания, позволяющие отнести слово «Биофон» к лексической единице, характерной для медицинской деятельности;

- лицо, подавшее возражение, не представило сведений о том, что на дату подачи заявки (26.06.1995) обозначение «БИОФОН» утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров;

- благодаря длительности (с даты приоритета товарного знака) и интенсивности использования правообладателем обозначения «БИОФОН», оно приобрело стойкую различительную способность и узнаваемость у потребителей товаров (медицинских приборов);

- правообладатель является производителем аппаратов серии «Биофон» с даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается приложенными к отзыву документами (инструкции, руководства по эксплуатации, брошюры);

- аппараты серии «БИОФОН» известны и популярны в медицинской среде по всей стране, что подтверждается заключениями различных клиник и кафедр медицинских вузов по всей стране, в которых сделаны вывод об эффективности аппаратов серии «БИОФОН» и высказаны рекомендации по использованию данных аппаратов при осуществлении медицинской деятельности;

- популярность и известность аппаратов серии «БИОФОН» подтверждается полученными дипломами, которыми они награждались в качестве лауреатов различных конкурсов;

- активное продвижение аппаратов серии «БИОФОН» осуществляется через сайты торговых партнеров АО «Ижевский механический завод», на которых размещены отзывы рядовых потребителей о товарах серии «БИОФОН», отчеты клиник об аппаратах серии «Биофон», информация о публикациях в СМИ;

- поскольку лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании различными лицами словесного обозначения «БИОФОН» в тех или иных определенных сферах экономической деятельности, к которым относятся конкретные товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, то отсутствуют какие-либо основания для признания этого словесного обозначения в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью в отношении соответствующих конкретных товаров и услуг;

- существуют иные регистрации товарных знаков БИОФОН/BIOFON в отношении других товаров и услуг МКТУ (товарные знаки по свидетельствам №№415683, 279202, 563841), что подтверждает наличие различительной способности у слова «биофон»;

- доводы, изложенные в возражении, носят исключительно декларативный характер и не подтверждены какими-либо фактическими данными и документальными материалами, а само инициирование оспаривания правовой регистрации товарного знака «БИОФОН» по свидетельству № 145030 направлено на затягивание процедуры судебного рассмотрения дела о нарушении исключительных прав лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- скриншоты словарей;

- брошюра «Противомикробные аппараты серии Биофон» (на русском и английском языках), руководства по эксплуатации аппаратов, инструкции и документация на аппараты «Уро-Биофон», «Фтизио-Биофон»;

- договоры № 391 от 24.02.2014; № 408 от 28.02.2015; № 600 от 25.12.2015; № 405-17 от 16.01.2017; № 178513/70719/0047 от 09.12.2019;

- заключение Московского медико-стоматологического института по результатам медицинских испытаний аппарата ИК-терапии (урогенитальный) «БИОФОН»;

- отчет Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом по теме НИР «О возможности использования аппарата для ИК-терапии «Фтизио-Биофон»;

- отзыв Нижегородской государственной медицинской академии федерального агентства по здравоохранению по здравоохранению и социальному развитию о применении аппарата ИК-терапии «Фтизио-Биофон»;

- отчет НИИ урологии МЗ РФ о проведении клинических испытаний аппарата «УРО-БИОФОН» ГП «Ижевский механический завод»;

- отчет Уральской Государственной медицинской Академии Применение аппарата «Фтизио - Биофон»;

- дипломы;

- скриншоты сайтов;

- копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-233133/17-51-2083.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, необидительными.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 145030 лицо, подавшее возражение, ссылается на подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, однако с учетом даты приоритета (26.06.1995) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 145030 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

В соответствии с абзацами 4 и 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности:

- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

- являющихся **общепринятыми** символами и терминами.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №145030 представляет собой словесное обозначение «**БИОФОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы»

Лицо, подавшее возражение, полагает, что слово «БИОФОН» является термином и состоит из элементов, также являющихся терминами.

Коллегия отмечает, что в Законе содержится понятие «общепринятый термин» и отсутствует понятие «общепризнанный термин».

Согласно «Рекомендациям по основным принципам и методам стандартизации терминологии. РМГ 19-96», ТЕРМИН - это слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания (см. <https://official.academic.ru/26215>).

Согласно сведениям, содержащимся в Большом Энциклопедическом словаре, ТЕРМИН (от лат. terminus - граница - предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/291286/ТЕРМИН>).

Таким образом, термин представляет собой слово, являющееся названием строго определенного понятия.

Подтверждением того, что какое-либо слово представляет собой термин, является его присутствие в специальных терминологических словарях.

Отсутствие в специальной справочной литературе и терминологических словарях слова «БИОФОН» свидетельствует о том, что оно не является термином.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, не представило каких - либо словарно-справочных источников информации, в которых присутствовало бы слово «БИОФОН» в качестве термина, в том числе в области медицины и медицинской техники.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что слово «БИОФОН» состоит из отдельных элементов «БИО» и «ФОН», которые являются общепринятыми терминами, то коллегия отмечает, что слово БИОФОН является сложным, состоящим из первой части БИО- (био – первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии) и самостоятельного слова ФОН (фон – 1) основной цвет, тон, на котором пишется картина, рисуется, изображается что-нибудь; 2) задний план картины, а также вообще задний план чего-нибудь, то, на чем что-нибудь видится, выделяется; 3) общие условия, обстановка, в которой что-нибудь происходит, окружение; 4) (спец.) единица уровня громкости звука (см. С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999).

В целом смысловое значение слова «БИОФОН» может быть различно, поскольку его толкование требует рассуждения, домысливания, которые могут быть различными, при этом, как указано выше, лицом, подавшим возражение, не представлено какое-то определенное толкование этого слова, зафиксированное в специальных терминологических словарях.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания фантазийного слова «БИОФОН» термином в области медицины и медицинской техники.

Также по причине отсутствия соответствующих материалов не представляется возможным оценить восприятие обозначения «БИОФОН» в качестве термина специалистами, медицинскими работниками и потребителями указанных товаров.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (что соответствует подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), то в подтверждение указанного довода никаких документов и материалов не представлено.

В свою очередь правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документальные сведения, подтверждающие активное использование

принадлежащего ему товарного знака для маркировки производимой им продукции – медицинских приборов серии «БИОФОН».

В этой связи, коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака «БИОФОН» по свидетельству № 145030 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 145030.