

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 03.04.2019, поданное ООО «БИОМЕД-НУТРИШН», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018710075 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2018710075, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.03.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности указывается, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент "NUTRITION" – с англ. - "питание" (см. <https://translate.yandex.ru>), который

является неохраняемым в отношении части заявленных товаров и услуг 03, 05 и 35 классов МКТУ, так как указывает на их свойства и назначение (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В отношении иных заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, не относящихся к питанию и не предназначенных для употребления в пищу – заявленное обозначение, включающее вышеуказанный словесный элемент, способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения заявленных товаров и услуг, в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «BIOMED», зарегистрированных под №№555494 (приоритет от 07.02.2014) (1), №594539 (приоритет от 18.09.2015) (2), №594601 (приоритетом от 18.09.2015) (3), №594602 (приоритет от 18.09.2015) (4), №591169 (приоритет от 18.09.2015) (5), №591873 (приоритет от 18.09.2015) (6), №673983 (приоритет от 28.11.2017) (7), с ранее заявленным на регистрацию обозначением со словесным элементом «BIOMED» по заявке №2017749180 (8), поданной 22.11.2017. Правообладателем знаков (1-7), а также заявителем по заявке (8) является компания "СкайЛаб" АГ Швейцария. Знаки (1-7) зарегистрированы для однородных товаров 03 класса МКТУ, предоставление правовой охраны обозначению (8) испрашивается также для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «BIOMED», по свидетельству №275637 (приоритет от 12.01.2001) (9) на имя компании «Хай Скай Италия С.П.А.», Италия, для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком, включающим словесный элемент «BIOMED», по международной регистрации №1255259 (10) с конвенционным приоритетом от 30.03.2015. Правовая охрана знаку (10) предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании «SYSMEX CORPORATION», Япония;

- с товарным знаком «БИОМЕД», зарегистрированным под №417811 (11) с приоритетом от 10.06.2008 на имя ООО "Биомед", г. Самара, Россия, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «БИОМЕД», зарегистрированным под №224230 (12) с приоритетом от 09.06.1999 на имя АО "Научно-производственное объединение по

медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген", г. Москва, Россия, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров и услуг 03, 05 и 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение уникально, отлично от всех других товарных знаков, имеет характерное графическое исполнение и, как следствие, обладает различительной способностью и должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством;

- словесные элементы «BioMed NUTRITION», являющиеся частью заявленного обозначения, не подпадают ни под один подпункт пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение включает не просто слово «NUTRITION», а наименование бренда «BioMed NUTRITION», сопровождающееся графическими элементами. Заявитель не претендует на монополию в отношении термина «NUTRITION», не занимающего доминирующего положения и находящегося в периферии знака;

- заявленное обозначение используется с 08.02.2017 и является хорошо знакомым потребителям, так как заявитель является одним из лидеров рынка;

- ссылка на пункт 3 статьи 1483 Кодекса к заявленному обозначению не применима, не ясно, каким образом заявленное обозначение водит потребителя в заблуждение;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №661315 и использует товарный знак по свидетельству №402124 по лицензии;

- заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки и обозначение (1-12) не являются зрительно сходными;

- противопоставленные товарные знаки (1-6) зарегистрированы для товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях», знак (7) зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «пасты зубные», знак (8) зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «пасты зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых для медицинских целей». Тогда как предоставление правовой охраны заявленному

обозначению испрашивается в отношении более широкого перечня товаров 03 класса МКТУ;

- товары 05 класса МКТУ знаков (10, 12) однородны только части товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения;

- услуги 35 класса МКТУ знака (11) однородны только части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения;

- правообладатели противопоставленных знаков (1-12) и заявитель занимаются различными видами деятельности и не являются конкурентами.

В обоснование изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Материалы заявки №2018710075 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
2. Копия решения Роспатента;
3. Копия ответа заявителя на предварительный отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
4. Фотоматериалы с образцами продукции заявителя;
5. Фотографии дипломов;
6. Распечатка страницы из Инстаграм;
7. Фотографии статьи из журнала «ТАЙФЕСТ».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2018) поступления заявки №2018710075 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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 неохраемые 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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.

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

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

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображение головы льва, а также из помещенных ниже словесных элементов «Biomed» и «NUTRITION», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены на двух строках. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в желтом, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков (см. <https://translate.yandex.ru/>, www.multitrans.ru) показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BioMed» не имеет лексических значений, а словесный элемент «NUTRITION» переводится с английского языка как «питание; пища; питательное вещество», в отношении косметических средств упомянутое слово используется в значении питательных свойств данных товаров (например, «hair nutrition» применяется в значении «питание волос», «skin nutrition» употребляется в значении «питание кожи»). Таким образом, словесный элемент «NUTRITION» в отношении части заявленных товаров, относящихся к медицинскому питанию, а также товаров, обладающих питательными свойствами, указывает на назначение и свойства товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса (например, товары 03 класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны после бритья; маски косметические; средства вяжущие для косметических целей; шампуни сухие; шампуни», товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки

пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; молоко сухое для детей; питание детское; сахар для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; хлеб диабетический для медицинских целей» и др.). Кроме того, заявленное обозначение указывает на назначение части услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением упомянутых выше товаров 03 и 05 классов МКТУ (например, услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» и др.), в отношении которых заявленное обозначение также не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Вывод о признании словесного элемента «NUTRITION» неохраноспособным для вышеприведенных товаров согласуется с практикой Роспатента (так, указанный словесный элемент был исключен из самостоятельной правовой охраны в отношении упомянутых товаров 03 класса МКТУ в товарном знаке по свидетельству №642756, а также не является предметом самостоятельной правовой охраны в отношении вышеприведенных товаров 05 класса МКТУ в товарном знаке по свидетельству №641166 и т.д.).

При этом, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «NUTRITION» для иных заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, не относящихся к питанию и не обладающих питательными свойствами, заявленное обозначение является ложным указанием на назначение и свойства товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (например, товары 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатитики бытовые; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых», товары 05 класса МКТУ «акарициды; аконитин; биоциды; каломель [фунгициды]; ошейники противопаразитарные для животных; яд крысиный; яды бактериальные» и др.).

Вместе с тем, заявленное обозначение не будет указывать либо являться ложным указанием на назначение, свойства части услуг 35 класса МКТУ (например, «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; репродуцирование документов; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»), в связи с

чем для данных видов услуг оно является фантазийным, то есть соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации и ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки и обозначение (1-12).

Biomed

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «В» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным и представляет собой этикетку со словесными элементами «biomed» и «SENSITIVE», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках, в правой части знака помещено реалистичное изображение ягод винограда. Кроме того, в знак включены голубые, сиреневые, зеленая и белые фигуры различных форм. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент «SENSITIVE». Правовая охрана знаку предоставлена в сером, белом, темно-сером, сиреневом, фиолетовом, бордовом, бирюзовом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак

(3)

является комбинированным и представляет собой этикетку со словесными элементами «biomed» и «SUPERWHITE», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках, в правой части знака помещено реалистичное изображение кокса. Кроме того, в знак включены голубые, коричневая, зеленая и белая фигуры различных форм. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент «SUPERWHITE». Правовая охрана предоставлена в сером, белом, темно-сером, бирюзовом, светло-зеленом, коричневом, светло-коричневом, бежевом, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак

(4)

является комбинированным и представляет собой этикетку со словесными элементами «biomed» и «BIOCOMPLEX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках, в правой части знака помещено реалистичное изображение различных трав. Кроме того, в знак включены голубые, зеленые и белые фигуры различных форм. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент «BIOCOMPLEX». Правовая охрана предоставлена в сером, белом, бирюзовом, темно-зеленом, зеленом, светло-зеленом, бордовом, фиолетовом, темно-сером, коричневом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак

(5)

является комбинированным и представляет собой этикетку со словесным элементом «biomed», выполненным стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, в правой части знака помещено реалистичное изображение кристаллов. Кроме того, в знак включены серые, голубые, зеленая и белая фигуры различных форм. Правовая охрана предоставлена в сером, белом, темно-сером, бирюзовом, светло-зеленом, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак

(6)

является комбинированным и представляет собой этикетку со словесным элементом «biomed», выполненным стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, в правой части знака помещено реалистичное изображение соты с медом и пчелы. Кроме того, в знак включены оранжевые, голубые, зеленая и белая фигуры различных форм. Правовая охрана предоставлена в сером, белом, темно-сером, бирюзовом, светло-зеленом, оранжевом, светло-коричневом, коричневом, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (7)

является комбинированным и представляет собой этикетку со словесными элементами «biomed», «WHITE COMPLEX», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в правой части знака помещено реалистичное изображение угля и листьев. Кроме того, в знак включены голубые, черная и белая фигуры различных форм. Неохраняемым элементом знака является словесный элемент «WHITE COMPLEX». Правовая охрана предоставлена в сером, бирюзовом, черном, белом, зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.

BIOMED
charcoal white

Противопоставленное обозначение (8) является

словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Словесный элемент «BIOMED» выполнен заглавными буквами, словосочетание «charcoal white» - строчными. Правовая охрана испрашивается в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.

biomed
PROFESSIONAL

Противопоставленное обозначение (9) является

комбинированным и состоит из словесных элементов «biomed», «PROFESSIONAL», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Между словесными элементами помещена горизонтальная черта. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение (10) является комбинированным и состоит из словесных элементов «NYPHEN», «BioMed», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, а также из оригинального графического элемента в виде цилиндра, в правой и левой части которого помещены красные геометрические фигуры, на цилиндр нанесена раздваивающаяся линия белого цвета. Правовая охрана предоставлена в синем, красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

БИОМЕД

Противопоставленный знак (11) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

БИОМЕД

Противопоставленный знак (12) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков (обозначения) (1-12), показал следующее.

Перечни товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8) содержат тождественные позиции.

Знак (9) зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические препараты по уходу за волосами, в том числе лосьоны для волос, шампуни, кондиционеры для волос, лаки для волос, кремы для волос, гели для волос, оттеночные краски для волос, краски для волос и все другие косметические препараты для ухода за волосами и придания им красоты, распространяемые через парикмахерские и центры красоты и эстетики, включенные в 03 класс». Коллегия усматривает, что упомянутые выше товары 03 класса МКТУ являются однородными товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, относящимся к средствам по уходу за волосами, средствам косметическим, декоративной косметике, мылам по следующим причинам. Сравниваемые виды товаров могут иметь одинаковые каналы сбыта (например, находиться на соседних полках в магазинах по уходу

за собой и косметике, продаваться совместно в салонах красоты), а также производиться одним лицом (предприятием по изготовлению шампуней, кремов, косметики и т.д.). Так, распространена практика, когда одно и то же лицо под одним и тем же обозначением может производить линейки различных средств по уходу за лицом, волосами, телом и т.д. (см., например, <https://www.loreal.com.ru/>, <https://www.garnier.com.ru/>, <https://kiehls.ru/> и др.). Кроме того, упомянутые выше товары могут реализовываться в отношении одного круга потребителей.

Товарный знак (12) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «бактериальные препараты для медицинских или ветеринарных целей; бактериологические препараты для медицинских или ветеринарных целей; биологические препараты для медицинских целей; белковые препараты для медицинских целей; болеутоляющие средства; вакцины; витаминные препараты; диагностические препараты для медицинских целей; жаропонижающие средства; лекарственные средства для стоматологических целей; лекарственные средства для человека; свечи медицинские; суппозитории; сыворотки; успокаивающие средства; фармацевтические препараты; ферментативные препараты для медицинских целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для медицинских целей», то есть в отношении различного вида препаратов и средств для медицинских и ветеринарных целей, препаратов иммунобиологических, веществ для диагностических целей, мягких лекарственных форм, фармацевтических препаратов, ферментов для медицинских целей и т.д., которые являются однородными широкому перечню товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения (например, «антибиотики; аминокислоты для ветеринарных целей; бактерициды; биомаркеры диагностические для медицинских целей; вакцины; вещества контрастные для радиологических для медицинских целей; газы для медицинских целей; лубриканты для медицинских целей; смазки для медицинских целей; средства седативные / транквилизаторы; средства противозачаточные химические» и т.д.). Однородность данных товаров обусловлена тем, что они могут исходить из единого источника происхождения (предприятий по производству препаратов, средств и веществ для медицинских и фармацевтических целей), производиться с применением одинаковых технологий, иметь совместную встречаемость в гражданском обороте (например, в аптеках), а также реализовываться в отношении одинакового круга потребителей.

Правовая охрана знаку (10) предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations; medical diagnostic agents for medical test apparatuses; diagnostic reagents or diagnostic preparations for medical or veterinary purposes; chemical reagents or chemical preparations for medical or veterinary purposes; test drugs or test tools for medical or veterinary purposes; reagents for blood analysis; reagents for blood coagulation analysis; reagents for clinical chemistry testing; test drugs for clinical purposes; reagents for clinical test purposes; reagents for clinical diagnostic purposes; dilute solutions for medical purposes or clinical diagnostic purposes; buffer solutions for medical purposes or clinical diagnostic purposes; standard substances for clinical tests for calibrating medical devices and reagents; control reagents for medical accuracy management; accuracy management standard solutions or accuracy management substances for calibrating medical test apparatuses; blood plasma; standard blood plasma; control blood plasma for medical purposes; detergents for medical purposes; reagent paper for medical purposes» («фармацевтические и ветеринарные препараты; медицинские диагностические средства для аппаратов клинических испытаний; диагностические реактивы и диагностические препараты для медицинских или ветеринарных целей; химические реактивы и химические препараты для медицинских или ветеринарных целей; диагностические препараты или диагностические инструменты для медицинских или ветеринарных целей; реактивы для анализа крови; реактивы для анализа свертывания крови; реагенты для клинической химии тестирование; диагностические препараты для клинических целей; реагенты для клинического тестирования; реактивы для клинико-диагностических целей; буферные растворы для медицинских целей или в клинико-диагностических целях; буферные растворы для медицинских целей или клинической диагностики; стандартные вещества для клинических испытаний для калибровки медицинских приборов и реагентов; контрольные реактивы для управления точностью медицинских диагнозов, стандартные решения для повышения точности результатов или вещества для проверочных медицинских диагностических приборов; плазма крови; стандартная плазма крови; контрольная плазма крови для медицинских целей; моющие средства для медицинских целей; индикаторная бумага для медицинских целей»). Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, также относящимся к живым тканям и жидкостям для медицинских целей (например, «гемоглобин; кровь для медицинских целей»), веществам и материалам для использования в научных целях и для диагностики

(например, «радий для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей»), препаратам фармацевтическим и ветеринарным (например, «аминокислоты для ветеринарных целей; антибиотики; бактерициды; медикаменты для ветеринарных целей»), препаратам и средствам санитарно-гигиеническим (например, «антисептики; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; мыла антибактериальные»). Таким образом, сравниваемые виды товары относятся к одним родовым группам, могут быть сопутствующими, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно через аптеки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно через аптеки» знака (11) являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; представление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка

и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения. Указанные виды услуг относятся к одному роду (услуги по продвижению товаров), имеют одно назначение – сбыт товаров, расширение рыночного поля товаров, могут быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми и оказываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (1-12) показал следующее.

Как известно, в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент, на котором в первую очередь концентрируется внимание потребителя и который легче запоминается. В состав заявленного обозначения включены словесные элементы «BioMed» и «NUTRITION». При этом, словесный элемент «BioMed» находится в начальной позиции, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения, а элемент «NUTRITION» помещен на второй строке и является неохраноспособным для части товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, а также не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении иной части товаров 03 и 05 классов МКТУ. Изложенное приводит к выводу о том, что основным «сильным» элементом заявленного обозначения является словесный элемент «BioMed», находящийся на верхней строке и являющийся фантазийным в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 класса МКТУ.

В состав противопоставленных товарных знаков и обозначения (1-9, 11-12) включен словесный элемент «BIOMED / Biomed / biomed / BioMed / БИОМЕД», являющийся единственным (1, 11-12) или основным индивидуализирующим (2-9) элементом данных знаков. При этом, словесный элемент «biomed» положен в основу серии знаков (1-8) одного лица. В знаке (10) словесный элемент «BioMed» несет индивидуализирующую функцию наравне со словесным элементом «HYPHEN». Что касается словесных элементов «SENSITIVE», «SUPERWHITE», «BIOCOMPLEX», «WHITE COMPLEX», «charcoal white», «professional» знаков и обозначения (1-9), то указанные элементы подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемыми элементами, в связи с чем их индивидуализирующая роль в противопоставленных знаках и обозначении (1-9) снижено.

Таким образом, в состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-12) включены оригинальные, не обладающие семантикой словесные элементы «BIOMED / Biomed / biomed / BioMed / БИОМЕД», по которым они

запоминаются потребителям и которые могут быть прочитаны потребителем одинаково – «биомед».

Следует согласиться с заявителем в том, что в состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков включены различные графические элементы. Однако, отличия, касающиеся графического исполнения сравниваемых обозначений, являются второстепенными и не способны привести к выводу об их различном восприятии, поскольку, как было указано выше, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае могут одинаково прочитываться средним российским потребителем.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки и обозначение (1-12), являются сходными на основе идентичного звукового восприятия фантазийных словесных элементов «BIOMED / Biomed / biomed / BioMed / БИОМЕД», несущих значительную индивидуализирующую нагрузку в них, а также при условии второстепенности графического критерия восприятия сравниваемых обозначений.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками и обозначением (1-12) в отношении части однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, и, следовательно, в отношении упомянутых товаров и услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о различных сферах деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных регистраций (1-7, 9-12), а также заявителя по противопоставленной заявке (8) не подлежит учету при формировании вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого анализируется тождество / сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг, содержащихся в их перечнях.

Наличие у заявителя исключительного права на иной товарный знак (свидетельство №661345) не свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 Кодекса.



Заявитель указывает, что обозначение  используется им, начиная с 2007 года, в результате чего оно стало ассоциироваться исключительно с ООО «БИОМЕД-НУТРИШН». Вместе с тем, упомянутый довод не преодолевает оснований для отказа, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то представленные документы (4-7) не свидетельствуют о приобретении данным обозначением различительной способности, поскольку часть из них не датирована (например, страница из Инстаграм (6), часть относится к периоду после даты приоритета заявленного обозначения (например, диплом об участии в выставке «EROEXPO» (5), а публикация в журнале «ТАЙФЕСТ» (7) не содержит заявленного обозначения. Незначительное количество фотографий произведенной продукции (4), а также один диплом участника выставки «THAIFEST-2018» не достаточны для вывода об активном введении в гражданский оборот Российской Федерации продукции и услуг заявителя под рассматриваемым, в связи с чем оно могло бы приобрести различительную способность.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2019, отменить решение Роспатента от 01.03.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018710075.