

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Макаровым К.В., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023789148, при этом установила следующее.



Обозначение « **BIOPHONY** » по заявке №2023789148, поданной 20.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 08.10.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, всех товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БИОФОН», зарегистрированным под №563841 с приоритетом 27.06.2013г. (срок действия исключительного права продлен до 27.06.2033г.), на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИОКОЛ», 174203, Новгородская обл., Чудовский р-н, дер. Трегубово, ул. Ленинградская, д.43 (RU) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 07.02.2025 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения имеют визуальные отличия, обусловленные присутствием в заявлении обозначении изобразительного элемента в виде фигуры неправильной формы, напоминающей сферу, внутри которой находится дерево яркого зеленого цвета, различием в цветовой гамме обозначений, использованием в написании словесных элементов букв различных алфавитов;

- фонетически сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку словесные элементы отличаются количеством слогов, букв и звуков, различаются ударением, которое падает на разные слоги;

- по тексту возражения заявителем приводится судебная практика в отношении сравниваемых обозначений «шалун» и «шалунишки», которые не были признаны судом сходными до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (20.09.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. Смыслоное 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 представляет собой комбинированное обозначение



« », состоящее из изобразительного элемента в виде неправильной

фигуры и словесного элемента «BIOPHONY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Следует указать, что основную индивидуализирующую функцию в заявлении комбинированном обозначении выполняет словесный элемент, который может быть воспринят не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминается потребителем. Таким элементом является словесный элемент «BIOPHONY», который и несет основную индивидуализирующую функцию всего обозначения в целом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №563841 представляет собой словесное обозначение «БИОФОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесные элементы «BIOPHONY» и «БИОФОН» сравниваемых обозначений характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Так, заявленное обозначение, по правилам английского языка, прочитывается как [БИОФОНИ], противопоставленный товарный знак прочитывается как [БИОФОН], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку имеет место близкое их звучание и фонетическое тождество начальных частей обозначений, с которых начинается прочтение и запоминание знака потребителями. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков, полным фонетическим вхождением противопоставленного знака «БИОФОН» в словесный элемент «BIOPHONY» заявленного обозначения.

Вышеуказанный вывод о фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Отсутствие сведений о семантике сопоставляемых словесных элементов не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства обозначений.

Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного знака, в силу того, что противопоставленный словесный товарный знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; вещества питательные для микроорганизмов; дезодоранты для наполнителей лотков; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; корма лечебные для животных; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных; подстилки впитывающие одноразовые для клеток для домашних животных; подстилки одноразовые для приучения домашних животных к туалету; бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для

ветеринарных целей; препараты, предохраняющие от моли; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей; цемент для копыт животных; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; яд крысиный», в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, относящиеся к широкому спектру средств и препаратов для животных, в том числе уничтожения вредных животных, препаратам, применяемым в ветеринарных целях, предназначенных, в том числе для здоровья и ухода за животными, являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «добавки пищевые для животных, а именно добавки кормовые; добавки пищевые к кормам для животных; кормовые добавки для животноводства и птицеводства», указанными в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку имеют одинаковое назначение и область применения (для животных), условия реализации и круг потребителей.

Следует отметить, что однородность сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, которая может привести к вероятности смешения сопоставляемых товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенный пример судебной практики не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку не относится к рассматриваемому делу.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2024.