

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 14.03.2022 возражение индивидуального предпринимателя Забродиной Инны Марковны (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709613, при этом установила следующее.

Словесное обозначение BALANCER по заявке №2020709613 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.02.2020 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком «Food Balance», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙМТАЙМ», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 23, корп. Б, пом. 42, под № 745866 [1] с приоритетом от 06.03.2019 г., в

отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «G-balance» , зарегистрированным на имя Султановой Айши Узеировны, 127495, Москва, Дмитровское ш., д. 122 Г, корп. 1, кв. 50, свидетельство № 678726 [2] с приоритетом 29.05.17 г., свидетельство № 497615 [3] с приоритетом от 07.02.12 г., в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «New Balance», зарегистрированным на имя Окуня Александра Ефимовича, 679000, Еврейская автономная область, Биробиджан, Шолом-Алейхема, д.89б, 112, свидетельство № 651709 [4] с приоритетом от 05.04.2017 г., в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «баланс», зарегистрированным на имя открытого акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК», 127015, Москва, ул. Вятская, 27, корп.13-14, свидетельство № 355666 [5] с приоритетом от 09.12.2005 г., в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с товарным знаком «БАЛАНС», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Аква-Дон», 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 66, свидетельство № 273317 [6] с приоритетом от 09.06.2003 г., в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с международными регистрациями «iBalance», произведенными на имя IGEN BIOTECH GROUP, AG, Seefeldstrasse, 5 CH-8008 Zurich, № 1256700 [7] с конвенционным приоритетом от 12.11.2014 г., № 1256291 [8] с конвенционным приоритетом от 12.11.2014 г., в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «BALANCD», произведенной на имя FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., 1830 E. Warner Avenue Santa Ana CA 92705,

№ 1187385 [9] с приоритетом от 25.11.2013 г., в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- обозначение «BALANCER» приобрело известность среди потребителей, в том числе на дату приоритета. Потребители ассоциируют обозначение «BALANCER» с группой компаний и предпринимателей «Greenway», в которую входит заявитель. Заявитель обращает внимание на факт известности обозначения большому количеству потребителей. Согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ № 103 при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе степень известности, узнаваемости товарного знака;

- в целях определения степени известности обозначения «BALANCER» среди потребителей и наличия/отсутствия ассоциаций между заявителем и данным обозначением заявитель обратился в Лабораторию социологической экспертизы Института социологии Федерального социологического центра Российской Академии Наук (далее – Лаборатория) для проведения социологического опроса. Лабораторией был проведен социологический опрос по обозначенным выше целям среди потребителей: диетических напитков (05 класс МКТУ); молочных коктейлей, компотов, растительного молока, фруктовых и овощных пюре, овощных супов, соков для приготовления пищи, составов для приготовления пищи (29 класс МКТУ); злаковых и белковых батончиков, чая, кофе (30 класс МКТУ); безалкогольных напитков, составов для приготовления безалкогольных напитков (32 класс МКТУ). По результатам проведенного опроса Лабораторией предоставлены: заключение № 166-2021 от «27» декабря 2021 г. (далее – заключение № 166-2021) со справкой; протокол осмотра доказательств в рамках заключения № 166-2021 с пояснительной запиской к нему;

- из заключения № 166-2021 следует, что обозначение «BALANCER» обладает достаточным уровнем известности в настоящее время и обладало достаточным

уровнем известности на дату приоритета (26.02.2020). В настоящее время обозначение «BALANCER» известно большинству потребителей (62%). Большинство опрошенных правильно ассоциируют обозначение с такими товарами, как диетические напитки (76%), молочные коктейли (64%), составы для приготовления пищи (56%), безалкогольные напитки (50%) и составы для приготовления безалкогольных напитков (51%);

- отвечая на ретроспективный вопрос, заданный на дату 26.02.2020, большинство потребителей (54%) посчитали, что обозначение «BALANCER» и на тот момент уже было им известно. Большинство опрошенных, если бы их спросили об этом 26.02.2020, ответили бы, что тестируемое обозначение проставляется на таких товарах, как диетические напитки (70%), молочные коктейли (57%), составы для приготовления пищи (47%), безалкогольные напитки (43%) и составы для приготовления безалкогольных напитков (41%). На настоящее время и на дату приоритета у потребителей сформировались соответствующие действительности ассоциации между обозначением «BALANCER» и компанией-продавцом товаров под ним – Greenway (название группы компаний и индивидуальных предпринимателей, в которую входит заявитель);

- таким образом, при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками нужно дополнительно учитывать приобретение обозначением «BALANCER» известности среди потребителей;

- заявленное обозначение «BALANCER» не сходно до степени смешения с товарными знаками [1-9] ни по одному из признаков сходства словесных обозначений, что подтверждается также результатами социологического исследования, представленными в заключении № 165-2021;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для

отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709613 на основании предоставленных писем-согласий.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020709613 в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Приложения:

- заключение Лаборатории социологической экспертизы № 166-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- справка к заключению № 166-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- протокол осмотра доказательств в рамках заключения № 166-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств в рамках заключения № 166- 2021;
- информация с официального сайта группы компаний и предпринимателей «Greenway» <https://mygreenway.com/company>;
- перевод слова «balancer» с английского на русский язык из электронного словаря АБВУ Lingvo Live <https://www.lingvolive.com>;
- значение слова «балансер» по словарю Ожегова с сайта <https://dic.academic.ru/>;
- значение слова «балансир» по словарю Ожегова с сайта <https://dic.academic.ru/>;
- использование и перевод сочетания «food balance» с ресурса <https://context.reverso.net/>;
- информация о продовольственных балансах с сайта <https://www.gks.ru/>;

- заключение Лаборатории социологической экспертизы № 165-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- справка к заключению № 165-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- протокол осмотра доказательств в рамках заключения № 165-2021 от «27» декабря 2021 г.;
- пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств в рамках заключения № 166-2021;
- письмо-согласие по заявке № 2020709613;
- описание по заявке № 2017720945;
- использование и перевод сочетания «new balance» с ресурса <https://context.reverso.net/>;
- значение части «био» из Большой советской энциклопедии с ресурса <https://gufo.me/>;
- использование и перевод сочетания «i balance» с ресурса <https://context.reverso.net/>;
- перевод слова «program» с английского на русский язык с электронного словаря <https://www.multitran.com/>;
- использование и перевод слова «advanced» с ресурса <https://context.reverso.net/>;
- информация о питательных средах и их составах с ресурса <https://studopedia.ru/>;
- поручение № 17 от 19.01.2022 г. к Агентскому договору № 377-2020 от 20.08.2020 г.

В дополнение к возражению заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков [2, 3, 5, 6], а также уточнен объем притязаний на регистрацию товарного знака следующими товарами:

05 класса МКТУ – напитки диетические для медицинских целей.

29 класса МКТУ – сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи.

30 класса МКТУ – заменители кофе; заменители кофе растительные; капсулы кофейные, заполненные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом.

32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на базе фруктовых или овощных смесей; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; напитки, обогащенные протеином, спортивные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для приготовления безалкогольных напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.02.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482,

зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 по заявке №2020709613 представляет собой словесный товарный знак **BALANCER**, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, приведенного в дополнении к возражению.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1-9], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями товарных знаков [1 - 3, 5, 6] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2020709613 на имя заявителя в отношении указанного выше уточненного перечня товаров, что подтверждается письмами-согласиями (оригиналами) правообладателей товарных знаков [1, 2, 3, 5, 6], приложенными к возражению.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них слов, букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020709613 в отношении вышеуказанных товаров не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного товарного знака New Balance [4], зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ, а также знаков



[7-8], BALANCD [9], правовая охрана которых на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товаров (батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; булочки; вафли; галеты солодовые; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; крекеры; крупы пищевые; мюсли; печенье; печенье сухое; пироги; пряники; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]), для которых зарегистрирован товарный знак [4], показал их неоднородность, так как они имеют разный вид и относятся к разным родовым группам товаров – в одном случае это напитки, в том числе чай, кофе, в другом – зерновые, кондитерские и хлебобулочные изделия. Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ (пищевые добавки и фармацевтические препараты для лечения рака, биологические среды для культивирования клеток для медицинских целей), указанным в перечнях знаков [7-9], поскольку они имеют совершенно разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (напитки диетические – в заявленном, пищевые добавки и фармацевтические препараты, биологические среды для культивирования клеток – в противопоставленных), имеют разный круг потребителей и разные условия их реализации, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, в связи с чем

сравниваемые товары по причине их природы не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения BALANCER со знаками [4, 7, 8] показал, что между ними имеются существенные отличия, как по фонетическому, так и по семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений. В частности, с точки зрения фонетики они содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, отсутствует фонетическое вхождение одного знака в другой. Смысловое значение этих обозначений также разное. Заявленное обозначение BALANCER имеет значения в переводе с английского языка «балансир, эквилибрист, балансировщик, стабилизатор» (см., например, Яндекс. Переводчик), в то время как New Balance переводится как «новый баланс», а обозначения iBalance advanced и iBalance program могут быть переведены как «продвинутый айбаланс» и «программа айбаланс». С точки зрения графического признака сходства сравниваемые обозначения, хотя и выполнены буквами одного алфавита, тем не менее, отличаются своей длиной, наличием букв, имеющих разное написание, а также использованием разной цветовой гаммы. Сравнение заявленного обозначения BALANCER со знаком BALANCD [9] показывает наличие их сходства по фонетическому и графическому признакам сходства ввиду совпадения большей части звуков (Balanc-) и использования одинакового шрифта при написании большей части букв, входящих в обозначения. Отсутствие смыслового значения у знака [9] не позволяет оценить семантику сравниваемых знаков.

Вместе с тем, с учетом неоднородности товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами противопоставленных регистраций, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками также подтверждается результатами

социологического опроса согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы № 165-2021 от «27» декабря 2021 г., представленному заявителем.

Таким образом, с учетом вышеуказанного, в том числе сокращения перечня заявленных товаров и дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении следующего перечня товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ:

05 класса МКТУ – напитки диетические для медицинских целей.

29 класса МКТУ – сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи.

30 класса МКТУ – заменители кофе; заменители кофе растительные; капсулы кофейные, заполненные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом.

32 класса МКТУ – аперитивы безалкогольные; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на базе фруктовых или овощных смесей; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; напитки, обогащенные протеином, спортивные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для приготовления безалкогольных напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2022, отменить решение Роспатента от 30.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020709613.