

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Clariant AG, Швейцария (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1377108, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.09.2017 за №1377108 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1377108 – (1) представляет собой словесное обозначение **BIODTOX**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 26.12.2018, знаку по международной регистрации №1377108 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак (1) сходен до степени



смешения с товарным знаком по свидетельству № 603080 с приоритетом от 17.07.2014 – (2), зарегистрированным на имя ООО «АПТЕКА-А.в.е», Москва, для товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ.

В Роспатент 26.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на определенное сходство сопоставляемых словесных элементов «BIODTOX» – «BIOTOX», сравниваемые знаки в целом при восприятии вызывают разные ассоциации, что исключает вероятность их смешения в гражданском обороте

- в графическом плане сравниваемые знаки (1) и (2) создают разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что противопоставленный знак (2) является комбинированным, включает дополнительный графический элемент в виде оригинальной композиции стилизованного изображения буквы «b» и листка, в значительной степени способствующий выполнению данным обозначением функции индивидуализации. При этом словесный элемент противопоставленного знака выполнен оригинальным шрифтом и заключен в рамку. В целом противопоставленный знак (2) приобретает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия указанных элементов по отдельности, поскольку данные элементы композиционно связаны и воспринимаются как одно целое. В отличие от противопоставленного знака рассматриваемый знак (1) представляет собой простое словесное обозначение;

- с точки зрения фонетики в состав словесных элементов «BIODTOX» – «BIOTOX» входят близкие звуки и звуко сочетания, однако их несходство обусловлено, прежде всего, разным произношением средних элементов сравниваемых обозначений, так, рассматриваемый знак (1) произносится как [биодтокс] и состоит из 1 слова и 3 слогов. При этом противопоставленный знак произносится как [биотокс] и состоит из 1 слова и 3 слогов;

- сравниваемые словесные элементы «BIODTOX» – «BIOTOX» представляют собой изобретенные слова, лишенные какого-либо смыслового значения, что делает невозможным сравнение указанных элементов с точки зрения семантики;

- заявитель отмечает, что сравниваемые словесные элементы включают тождественные начальные элементы [BIO-], которые являются слабыми, так как часто используются в товарных знаках в качестве составной части слов в значении «биологический», что может быть воспринято как указание на природное происхождение товара. Следовательно, факт тождества начальных частей [BIO-], никоим образом, не усиливает степень сходства знаков в целом и не может служить основанием для признания их сходными;

- сравнительный анализ заявленных товаров 01 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака (2) показывает, что сопоставляемые товары относятся к разным родовым и видовым категориям товаров (промышленные химикаты как ингредиент, используемый в промышленных целях для производства готовых к употреблению товаров с одной стороны и средства косметические и по уходу за полостью рта как готовые к употреблению продукты с другой стороны), обладают разным функциональным назначением, что в свою очередь обуславливает различный круг потребителей, для которых эти товары могут представлять интерес (промышленные предприятия с одной стороны и рядовые потребители с другой), а также имеют разные каналы сбыта и не являются взаимозаменяемыми для потребителя. расхождения сравниваемых товаров по назначению;

- кроме того, как неоднократно отмечалось в судебных актах Суда по интеллектуальным правам, само по себе то, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из ингредиентов, об однородности товаров не свидетельствует. Круг потребителей сырья и готовой продукции может сильно различаться (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу № СИП-454/2015 от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017);

- заявитель также отмечает, что аналогичный подход применяется в странах ЕС при установлении однородности сырья и готового изделия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377108 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Распечатки с сайта Мультигран значение слова «bio»;
2. Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу № СИП-454/2015;
3. Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2018 по делу № СИП-806/2017;
4. Выдержка из Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза;
5. Сведения о выпускаемой заявителем продукции под обозначением «BIODTOX» (распечатки с сайта заявителя, паспорт безопасности продукции, техническая презентация препарата «BIODTOX»).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.09.2017) приоритета знака по международной регистрации №1377108 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Анализ знака по международной регистрации №1377108 на соответствие требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый знак **BIODTOX** по международной регистрации

№1377108 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.



Противопоставленный товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, в нижней части которого расположена латинская буква «b» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листика, в верхней части знака расположен словесный «BIOTOX», обрамленный прямоугольной рамкой, выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «i» выполнена в оригинальной графике, остальные буквы – стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «BIODTOX» – «BIOTOX» следует признать сходными в силу следующего.

Слово «BIODTOX» состоит из 7 букв/звуков, слово «BIOTOX» – из 7 букв/звуков. Слова различаются одной буквой «D», расположенной в середине слова «BIODTOX».

Сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителями они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Таким образом, близкое число букв/звуков, одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных и весьма близкий состав согласных и их взаимное расположение в сравниваемых знаках обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, обозначения признаются сходными по фонетическому признаку сходства.

Довод заявителя относительно того, что сравниваемые слова имеют незначительную фонетическую длину, не может быть признан убедительным, поскольку слова состоят из 6/7 букв/звуков, трех слогов, т.е. имеют значительную

фонетическую длину, в отличие от слов, состоящих из одного или двух слогов, в которых, действительно, каждый звук играет существенную роль при фонетическом восприятии сравниваемых обозначений.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что начальная часть [BIO-] в сравниваемых словесных элементах является слабым элементом и не может усиливать степень сходства знаков в целом и служить основанием для признания их сходными, следует отметить, что сравниваемые обозначения помимо тождественной начальной части, содержат фонетически сходные конечные части [-DТОХ] – [-ТОХ], что даже в этом случае позволяет коллегии сделать заключение о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов

Анализ словарей основных европейских языков показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, что не позволяет провести сравнение по смысловому фактору сходства данных словесных элементов.

Что касается визуального признака сходства, то между знаком (1) и противопоставленным ему знаком (2) имеются визуальные различия, вместе с тем, исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом графическая манера, в которой исполнен словесный элемент противопоставленного знака (2) не является достаточно оригинальной, в связи с чем не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Довод заявителя относительно того, что в целом противопоставленный знак (2) приобретает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в его состав элементов по отдельности, поскольку словесный и изобразительный элементы композиционно связаны и воспринимаются как одно целое, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку словесный и изобразительный элементы, исходя из графического исполнения, расположены на достаточном расстоянии друг от друга, словесный элемент помещен в прямоугольную рамку, в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента, при этом материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что российским потребителем словесный и изобразительный элементы знака воспринимаются как одно целое.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков (1) и (2) по фонетическому фактору сходства, который является основным.

Сравнение перечней товаров 01 и 03 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ *«Chemical products for use in industry, namely an active ingredient for skin care products/ Химические препараты для использования в промышленности, а именно активный ингредиенты для ухода за кожей»*.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, в том числе бальзамы-ополаскиватели (кондиционеры) для волос; блески для губ; вата для косметических целей, в том числе ватные диски для косметических целей; воск для удаления волос; дезодоранты для человека; изделия парфюмерные; карандаши косметические; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей, в том числе лосьоны для тела; лосьоны после бритья; маски косметические, в том числе, маски для волос; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; наборы косметические; палочки ватные для косметических целей; палочки фимамные; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для ухода за ногтями; туалетные принадлежности, включенные в 03 класс; препараты для интимной гигиены; препараты для удаления макияжа; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; смеси ароматические из цветов и трав; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, в том числе влажная*

туалетная бумага, салфетки влажные очищающие, салфетки влажные для снятия макияжа, салфетки для интимной гигиены; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства для удаления волос, депиляторы; средства косметические; средства туалетные против потения; шампуни.

Товары противопоставленного знака представляют собой препараты косметические, в том числе предназначенные для ухода за кожей.

Заявленные товары представляют собой ингредиенты для ухода за кожей, которые могут использоваться как составная часть (компонент) средств ухода за кожей, так и самостоятельно, например, вазелин, используется в составе косметического крема в качестве жировой основы, так и самостоятельно (вазелин, борный вазелин).

Следует отметить, что Согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» парфюмерно-косметическая продукция – вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Коллегия также считает необходимым отметить, что исходя из материалов, представленных заявителем [5], а именно в паспорте безопасности указано, что продукция «BIODTOX» применяется при производстве косметических средств, вид применения – «косметика»; в технической презентации продукции «BIODTOX» отмечено, что продукция «BIODTOX» применяется в сыворотках, осветляющих дневных кремах, защитных дневных кремах, очищающих косметических препаратах, очищающих шампунях и др. средствах.

Таким образом, сопоставляемые товары могут быть отнесены к одному виду товаров (косметическая продукция), имеют одно назначение (уход за кожей), один круг потребителей (потребители косметической продукции), взаимодополняемы (при производстве косметической продукции используются активные ингредиенты), следовательно, признаются коллегией однородными.

Ссылка заявителя на судебные решения [2, 3], касается других товарных знаков («С ПЫЛУ С ЖАРУ» по свидетельству №458861 и «Валеодикрамен» по заявке №2015737901) по которым установлены иные обстоятельства, при этом сторона данного спора не являлась участником рассмотрения этих дел, в связи с чем является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1377108 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по свидетельству № 603080 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2018.