

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2019, поданное Sintética S.A., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1376655, при этом установила следующее.

Знак «BIORPHEN» по международной регистрации №1376655, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 30.08.2017 с конвенционным приоритетом 06.07.2017 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак «BIORPHEN» по международной регистрации №1376655 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.02.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1376655 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «БИОФЕН» и «BIOFEN» по

свидетельствам №№ 280433 и 400874, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «BIORPHEN» по международной регистрации №1376655 транслитерируется и произносится как «БИ-ОР-ПХЕН». Противопоставленные товарные знаки «БИОФЕН» и «BIOFEN» по свидетельствам №№ 280433 и 400874 транслитерируются и произносятся как «БИ-ОФ-ЕН». По мнению заявителя, фонетическое несходство сравниваемых товарных знаков обуславливается различным фонетическим звучанием их средних и конечных частей «ОР» / «ОФ» и «ПХЕН» / «ЕН», соответственно. С учетом вышеизложенного заявитель полагает, что сравниваемые товарные знаки «BIORPHEN» по международной регистрации № 1376655 и «БИОФЕН» и «BIOFEN» по свидетельствам №№ 280433 и 400874 следует признать несходными по фонетическому критерию сходства;

- знак по международной регистрации № 1376655 представляет собой словесное обозначение «BIORPHEN» (состоит из 8 букв), выполненное стандартным шрифтом в латинице. Товарный знак по свидетельству № 280433 представляет собой словесное обозначение «БИОФЕН» (состоит 6 букв), выполненное стандартным шрифтом в кириллице. Товарный знак по свидетельству № 400874 представляет собой словесное обозначение «BIOFEN» (состоит 6 букв), выполненное стандартным шрифтом в латинице. По мнению заявителя, визуальное несходство сравниваемых товарных знаков обусловлено их различной длинной (8 и 6 букв, соответственно), написанием товарного знака «БИОФЕН» в кириллице, а также отсутствием в противопоставленном товарном знаке «BIOFEN» средних букв «R», «P» и «H», которые оказывают существенное влияние на различное визуальное восприятие товарных знаков потребителями;

- словесный элемент «BIO», входящий в состав товарного знака «BIORPHEN» по международной регистрации № 1376655 и противопоставленных товарных знаков «БИОФЕН» и «BIOFEN» по свидетельствам №№ 280433 и 400874, в силу

своей семантики («биологический») является слабым элементом указанных товарных знаков. В качестве подтверждения данного факта в материалах дела находится список из 84 товарных знаков, включающих словесный элемент «BIO» и охраняемых в Российской Федерации в отношении различных товаров 05 класса МКТУ. Соответственно, сильными элементами в сравниваемых товарных знаках «BIORPHEN», «БИОФЕН» и «BIOFEN» являются словесные элементы «RPHEN» и «FEN», которые не имеют ничего общего друг с другом в фонетическом и визуальном плане;

- принимая во внимание фонетическое и визуальное несходство сравниваемых товарных знаков, а также слабость словесного элемента «BIO», заявитель просит снять противопоставление товарных знаков «БИОФЕН» и «BIOFEN» по свидетельствам №№ 280433 и 400874 и предоставить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации № 1376655 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 5 класса МКТУ: «*Dietary supplements for veterinary use; dietetic foods for medical use; dietetic foodstuffs for veterinary use; food supplements for human consumption; food for babies; bactericides, chemical contraceptives; disinfectants; enzymes for medical use; enzymes for veterinary purposes; fungicides; medicines; vitamin and mineral food supplements; vitamin preparations; pharmaceutical preparations; food supplements; medicines for veterinary use; dietetic food supplements; pharmaceutical substances, all the aforesaid products excluding diagnostic reagents and diagnostic preparations* (Биологически активные добавки для ветеринарного применения; диетическое питание для медицинских целей; диетические продукты для ветеринарного применения; пищевые добавки для потребления человеком; еда для детей; бактерициды, химические контрацептивы; дезинфицирующие средства; ферменты для медицинского применения; ферменты для ветеринарных целей; фунгициды; лекарства; витаминно-минеральные пищевые добавки; витаминные препараты; фармацевтические препараты; пищевые добавки; лекарства для ветеринарного применения; диетические пищевые добавки; фармацевтические субстанции, все вышеперечисленные продукты, за исключением диагностических и недиагностических препаратов».

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 19.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по международной регистрации №1376655 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1376655 правовая база для оценки охноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BIORPHEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] «BIOFEN» по свидетельству №400874 с приоритетом от 10.04.2008, является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ « добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей, лосьоны для ветеринарных целей, мази, масла защитные, молоко белковое, молоко миндальное, напитки диетические, напитки из солодового молока, настои лекарственные, отвары, препараты белковые, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты витаминные, препараты для освежения воздуха, препараты для ухода за кожей, препараты с микроэлементами для человека или животных, продукты детского питания, продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей, растворы, салфетки, подушечки гигиенические, сбор чайный противоастматический, сиропы для фармацевтических целей, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства для похудания, средства тонизирующие [лекарственные препараты], чай для похудания медицинский, эликсиры [фармацевтические препараты]».

Противопоставленный товарный знак [2] «**БИОФЕН**» по свидетельству № 280433 с приоритетом 19.12.2002, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «BIORPHEN» и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «BIORPHEN» и «BIOFEN/ БИОФЕН» фонетически сходны друг с другом в силу близкого звучания как [БИОРФЕН] и [БИОФЕН], фонетическое воспроизведение сравниваемых словесных элементов отличается одним звуком - «R». Данный вывод основан на правилах чтения английского языка, согласно которым буквосочетание «РН» читается как звук «F» - «Ф».

Сравниваемые словесные элементы отсутствуют в словарных источниках, являются фантазийными и поэтому, семантический критерий сходства не подлежит применению.

В отношении графического сходства следует отметить, что в заявлении обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с близкой длиной слова, следовательно, является сходным по общему зрительному восприятию. В отношении сравниваемых словесных элементов «BIORPHEN» и «БИОФЕН», следует отметить, что некоторые графемы русского и латинского языков имеют сходное графическое начертание.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] следует признать сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал следующее:

Товары 05 класса МКТУ «*витаминные препараты; еда для детей*» оспариваемого товарного знака идентичны товарам, указанным в противопоставленном знаке [1].

Товары 05 класса МКТУ «*дезинфицирующие средства*» оспариваемого товарного знака относится к той же группе товаров, что и «*средства дезинфицирующие для гигиенических целей*» противопоставленного товарного знака [1], соотносятся друг с другом как род-вид.

Товары 05 класса МКТУ «*биологически активные добавки для ветеринарного применения; диетическое питание для медицинских целей; диетические продукты для ветеринарного применения; пищевые добавки для потребления человеком; ферменты для медицинского применения; ферменты для ветеринарных целей, лекарства; витаминно-минеральные пищевые добавки; пищевые добавки; диетические пищевые добавки; фармацевтические субстанции, все вышеперечисленные продукты, за исключением диагностических и недиагностических препаратов; фармацевтические препараты; лекарства для ветеринарного применения*», перечисленные в перечне международной регистрации №1376655 наравне с товарами, перечисленными в перечне противопоставленных товарных знаков [1, 2] могут быть объединены родовым понятием

«лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравниваемые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации, в связи с чем признаются однородными.

Товары 05 класса МКТУ «*бактерициды, химические контрацептивы*», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, являются видовыми относительно родовой группы товаров «*Прочие препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические*», то есть может быть отнесен к лекарственным препаратам, так как имеет те же свойства и назначение.

Товары 05 класса МКТУ «*фунгициды*», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой «препараты и средства для защиты растений», поэтому не могут быть отнесены к фармацевтическим препаратам, так как предназначены не для человека или животных, а для растений, следовательно указанные товары не совпадают по виду, свойствам и назначению с товарами противопоставленных товарных знаков [1-2].

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «*Dietary supplements for veterinary use; dietetic foods for medical use; dietetic foodstuffs for veterinary use; food supplements for human consumption; food for babies; bactericides, chemical contraceptives; disinfectants; enzymes for medical use; enzymes for veterinary purposes; medicines; vitamin and mineral food supplements; vitamin preparations; pharmaceutical preparations; food supplements; medicines for veterinary use; dietetic food supplements; pharmaceutical*

*substances, all the aforesaid products excluding diagnostic reagents and diagnostic preparations* (Биологически активные добавки для ветеринарного применения; диетическое питание для медицинских целей; диетические продукты для ветеринарного применения; пищевые добавки для потребления человеком; еда для детей; бактерициды, химические контрацептивы; дезинфицирующие средства; ферменты для медицинского применения; ферменты для ветеринарных целей; лекарства; витаминно-минеральные пищевые добавки; витаминные препараты; фармацевтические препараты; пищевые добавки; лекарства для ветеринарного применения; диетические пищевые добавки; фармацевтические субстанции, все вышеперечисленные продукты, за исключением диагностических и недиагностических препаратов» и, соответственно, решение Роспатента от 19.02.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1376655 в отношении указанных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в отношении данных товаров.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2019, отменить решение Роспатента от 19.02.2019, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1376655 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «fungicides».**