

## 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 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), рассмотрела возражение, поступившее 26.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОКОС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022717225, при этом установила следующее.

# Biobados

Словесное обозначение « **Biobados** » по заявке №2022717225 с приоритетом от 21.03.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «*волокна пищевые; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; 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 пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из*

*пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*

Роспатентом 31.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022717225 в отношении заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении указано, заявленное обозначение сходно до степени

**БИОБАГО**  
**ВЮВАГО**

смешения с товарным знаком «**ВЮВАГО**» по свидетельству №276014 с приоритетом от 29.10.2003, срок действия продлен до 29.10.2023, зарегистрированным на имя компании АО "Лаборатории Баго", Аргентина, в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №276014 не является фонетически сходным, так есть существенные отличия в окончаниях сравниваемых обозначений, при этом ударение падает на разные слоги;

- заявитель просит учесть практику Роспатента, когда не были признаны сходными обозначения «BENEVRON В» по свидетельству №388244 и «BENECOL» по свидетельству №852321 и другие;

- сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия в виде различного графического исполнения их словесных элементов;

- семантически сравниваемые обозначения не являются значимыми;
- заявитель не согласен с однородностью сравниваемых перечней, и указывает следующее, противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов. При этом защита по заявленному обозначению на товарный знак по заявке №2022717225 испрашивается и для иных веществ, не являющихся фармацевтическими, ветеринарными или гигиеническими;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (21.03.2022) поступления заявки №2022717225 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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).

# Biobados

Заявленное обозначение «**Biobados**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак «**БИОБАГО ВЮВАГО**» по свидетельству №276014, действующий, в том числе, в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ индивидуализирующих элементов заявленного обозначения «Biobados» [БИ-О-БА-ДОС] и противопоставленного товарного знака «БИОБАГО ВЮВАГО», показал фонетическое сходство, обусловленное совпадением большинства звуков.

Так, в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке полностью совпадает начальная часть [БИОБА -] и звук [О] в конце обозначения, шесть звуков из восьми, расположенных в одной последовательности имеют

тождественное звучание. Отличие в звуках [ Г/ Д, С ] не приводит к значительным фонетическим отличиям.

Также коллегия отмечает, что начальная часть обозначений является более значимой и запоминающейся потребителям.

Таким образом, фонетически сравниваемые обозначения являются сходными, а отличия в три звука не способны повлиять на вывод о наличии сходства сравниваемых знаков в целом.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении сравниваемых словесных элементов, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем, графический критерий не является превалирующим, но следует отметить, что выполнение словесных элементов одними буквами алфавита – латинского сближает обозначения графически.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что словесные элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое и графическое сходство, что не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ перечней 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«волокна пищевые; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; 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 пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина»* относятся к биологическим добавкам, которые представляют собой биологически активные вещества и их композиции,

предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Системный анализ документов, регулирующих производство и оборот БАД и лекарственных средств, показывает, что, хотя БАД и фармацевтические препараты представляют собой самостоятельные виды продукции, они являются однородными товарами в соответствии с установленными критериями однородности товаров.

Правовая позиция о том, что БАД и лекарственные средства являются однородными товарами, содержится, в частности в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу №СИП-434/2013 и от 09.10.2015 по делу №СИП-116/2015.

Также биологически активные добавки согласно пункту 2.1 СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» могут использоваться в медицинских целях. Не являясь лекарственными средствами, БАД могут применяться в медицинских целях, так как влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний и так далее.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ *«фармацевтические, медицинские и лекарственные препараты и вещества, медикаменты, лекарства»*.

Анализ перечней услуг 35 класса МКТУ, показал, что они содержат тождественные позиции или соотносятся между собой как род вид (реклама и продвижение товаров и услуг).

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Приведенные заявителем примеры иных регистраций представляют собой иные обозначения, что не позволяет коллегии рассматривать данные обозначения как аналогичные, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам, приведенным в качестве примеров заявителем, не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022717225, что также доказано и судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2023.**