

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 15.10.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «БиоТек», Смоленская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741378, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741378 с приоритетом от 16.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Hygen Pro Хайджен Про», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Роспатентом принято решение от 16.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741378 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что, поскольку «заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому компанией LIPTOSA, Испания, для маркировки товаров, однородных заявленным (см. интернет www.liptosa.ru)», то указанное обозначение, регистрация которого испрашивается на имя ЗАО «БиоТек», способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 01 и 05 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении также указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со знаками по международным регистрациям № 1052967 (конвенционный приоритет от 02.04.2010) и № 1034531 (дата регистрации – 05.11.2009), принадлежащими иным лицам.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в поисковых системах Yandex и Google обозначение «Hygen Pro Хайджен Про» используется исключительно в связке товарным знаком заявителя (регистрация № 467396): «Биотек Hygen Pro» или «Биотек Хайджен Про», в связи с чем у потребителя сформирована четкая связь между продуктом, маркированным заявленным обозначением «Hygen Pro Хайджен Про», и заявителем – ЗАО «БиоТек»;

- заявитель размещал заказы на производство кормовых добавок, маркированных заявленным обозначением, именно в компании LIPTOSA, Испания, при этом на этикетке товара было указано, что продукция «Биотек Hygen Pro Biotech Hygen Pro» произведена по заказу ЗАО «БиоТек», Смоленская область;

- в настоящее время заявитель отказался от сотрудничества с компанией LIPTOSA и размещает заказы на производство своей продукции в компании Daavision, Нидерланды;

- заявитель входит в холдинг «МУСТАНГ» и размещает заказы на производство своей продукции за рубежом через ООО «Мустанг Технологии

Кормления», при этом на этикетке продукта также размещается товарный знак заявителя по свидетельству № 467396, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- факт размещения заказов на производство продукта, маркированного заявленным обозначением, на производственных площадях различных производителей опровергает утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение принадлежит компании LIPTOSA;

- заявленное обозначение «Hygen Pro Хайджен Про» и противопоставленный знак «HiGeen» по международной регистрации № 1034531 являются несходными по визуальному и фонетическому признакам при отсутствии семантики, так как производят различное зрительное впечатление, произносятся по-разному: «хай-джен-про» и «хи-ге-ен»;

- заявленное обозначение и знак «HYOGEN» по международной регистрации № 1052967 являются несходными по визуальному и фонетическому признакам при отсутствии семантики, поскольку, несмотря на то, что оба знака выполнены стандартными шрифтами, они производят различное зрительное впечатление за счет использования в заявляемом обозначении двух видов шрифтов – латинского и кириллического, а также поскольку знаки имеют различное фонетическое звучание: «хай-джен-про» и «хы-о-ген».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 16.07.2013 и о регистрации товарного знака по заявке № 2011741378 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта yandex.ru результатов поиска по запросу «hygen pro» [1];
- распечатка с сайта dev.techbio.ru [2];
- распечатка с сайта vitalagro.ru [3];
- копия контрэтикеток [4];
- копия контракта № Даа-01М от 11.02.2013 [5];
- копии таможенных деклараций от 15.03.2013, 04.04.2013, 28.05.2013, 29.09.2013 [6].

На заседаниях коллегии палаты по патентным спорам, состоявшихся 05.12.2011 и 31.01.2014, заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

- письмо, февраль 2013 [7];
- копия агентского договора от 31.12.2012 [8];
- электронная переписка [9];
- журнал «Свиноводство», апрель-май 2012 [10].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Nugen Pro Хайджен Про», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены знаки по международным регистрациям №№ 1052967 и 1034531, принадлежащие иным лицам.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1034531 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «HiGeen», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде арабских символов, расположенный над словесным элементом. Обозначение выполнено белыми буквами на черном фоне. Изобразительный элемент и точка над буквой «i» выполнены серым цветом. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1052967 представляет собой словесное обозначение «HYOGEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного перечня товаров показал, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров, являющихся однородными товарам, приведенным в перечнях противопоставленных знаков. Однако вывод об однородности товаров не является достаточным для установления сходства до степени смешения сравниваемых знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они являются несходными по следующим причинам.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений имеет место совпадение состава согласных словесного элемента «Hygen» заявленного обозначения и словесных элементов «HiGeen» и «HYOGEN»

противопоставленных знаков. Вместе с тем наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Pro» и транслитерации «Хайджен Про» значительно удлиняет звукоряд обозначения и позволяет различать сравниваемые знаки при их произношении.

Кроме того, фонетическое несходство обусловлено также тем, что заявленное обозначение имеет, за счет выполнения словосочетания в кириллице, однозначное прочтение «Хайджен Про», в отличие от противопоставленных знаков, выполненных в латинице, которые российским потребителем могут быть произнесены по-разному, в том числе, «хиджин» («хайджин», «хигеен», «хайгеен») и «хиоджен» («хайоджен», «хиоген», «хайоген»).

С точки зрения графического критерия сходства, сравниваемые обозначения также не являются сходными, за счет разного зрительного впечатления, производимого ими. Так, при визуальной оценке противопоставленного знака по международной регистрации № 1034531 внимание акцентируется на запоминающейся композиции обозначения, использовании арабских символов, приводящих к ассоциации с производителем. Противопоставленный знак по международной регистрации № 1052967 представляет собой одно слово, выполненное заглавными буквами. Заявленное обозначение выполнено в две строки с использованием букв как латинского, так и русского алфавитов.

Что касается смыслового признака сходства, то данный критерий имеет второстепенное значение, поскольку слова «Hygen», «HiGeen» и «HYOGEN» являются фантазийными. Однако, заявленное обозначение включает также словесный элемент «Pro», который, согласно английским словарям, может выступать как прилагательное или существительное, являясь сокращением от «professional» (профессиональный, профессионал), либо как наречие, означающее «ради», «для» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Указанное сокращение от слова «professional» является известным и часто употребляемым, в связи с чем заявленное обозначение в целом вызывает иные ассоциации в сравнении с противопоставленными знаками.

Исходя из указанного, сравниваемые обозначения производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем. Ввиду изложенного, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков и о соответствии первого требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

В связи с отсутствием у заявленного обозначения конкретного смыслового значения, само по себе оно не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением у потребителей представления о производителе товаров, которое основывается на его предшествующем опыте.

В частности, как указано экспертизой, обозначение «HIGEN PRO» используется испанской компанией LIPTOSA для индивидуализации своей продукции.

Действительно, обращение к общедоступному источнику – сети Интернет – показало, что на сайте liptosa.com размещены сведения о компании LIPTOSA (Lipidos Toledo S.A.), являющейся производителем кормовых товаров, фитобиотиков в различной форме, нутрицевтиков и иных специализированных продуктов, применяемых, в частности, в животноводстве, птицеводстве и т.д. (см. сайт <http://www.liptosa.com>).

При этом перечень добавок для птицеводства, а именно натуральных стимуляторов роста, содержит указание на продукцию «HIGEN PRO» (<http://liptosa.com/en/poultry-natural-growth> – переход к разделу Our Products-Poultry farming-Additives-Natural growth Stimulators).

Ассортимент продукции компании LIPTOSA, представленный на сайте <http://www.biofarmaveterinaria.com/liptosa>, также включает препараты с названием «HYGEN PRO».

Учитывая специфику данной продукции, сведения о ней размещаются, как правило, в специализированных журналах. В частности, сайт <http://www.vetmagazines.ru> содержит архив журнала «БИО» (ежемесячное научно-практическое издание для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств, в котором освещаются ветеринарные и зоотехнические вопросы в области птицеводства, животноводства, кормопроизводства, лабораторного дела), включающий, в частности, № 5 (152), май 2013, в котором опубликована статья Антонио Мартинес Санчес «Использование фитобиотиков в птицеводстве», посвященная действию натуральных стимуляторов роста и результатам исследований и разработок «нескольких учреждений в секторе птицеводства с применением фитобиотического соединения Hygen Pro, произведенного компанией LIPTOSA (соединение эфирных масел и защищенных органических кислот)».

Следует отметить, что заявителю ЗАО «БиоТек» известно об указанном производителе, поскольку, как следует из возражения, заявитель размещал заказы на производство кормовых добавок, маркированных заявленным обозначением, именно в компании LIPTOSA, Испания. Представленный заявителем журнал «Свиноводство» [10] также содержит статью того же автора об исследовании использования препарата «Биотек Hygen Pro», который, в свою очередь, зарегистрирован Россельхознадзором (регистрационный № ПВИ-2-9.11/03456, срок действия с 17.05.2011) в качестве кормовой добавки также с указанием производителя «LIPTOSA (Lipidos Toledo S.A.)» (см. <http://fsvps.ru/fsvps/regLicensing> – список кормовых добавок).

Следует отметить, что указанная компания Lipidos Toledo S.A. является владельцем товарного знака «HYGEN PRO» на территории Испании и Европейского союза (регистрация № 011249729).

Представленная заявителем переписка [9] свидетельствует о том, что название «Биотек Hygen Pro» появилось для регистрации препарата на основе органической кислоты «Liptosa Hygen Pro» (см. письмо от 22.11.2010).

Утверждение заявителя о том, что название «Hygen Pro» использовалось на продукции компании Lipidos Toledo S.A. исключительно в интересах заявителя, не нашло фактического подтверждения.

Так, заявителем не было представлено ни согласие компании Lipidos Toledo S.A. на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, ни какое-либо соглашение между указанной компанией и заявителем, разъясняющее их взаимоотношения.

В связи с изложенным заявленное обозначение «Hygen Pro Хайджен Про» способно вызвать у потребителя представление о том, что маркированный им товар производится компанией Lipidos Toledo S.A., что не соответствует действительности, поскольку по заказу заявителя продукция с упомянутой маркировкой производится иным лицом – компанией Daavision B.V., Нидерланды (см. материалы [5], [6], [8]).

Иными словами, заявленное обозначение способно породить ассоциативное представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности, и, следовательно, является способным ввести потребителя в заблуждение, что позволяет признать его несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент поступило также «Особое мнение» заявителя, в котором он излагает следующие доводы:

- ссылка в заключении экспертизы на сайт www.liptosa.ru является несостоятельной, так как такой сайт не существует, а сайт компании LIPTOSA располагается по адресу www.liptosa.com;

- с сайта компании LIPTOSA убрана продукция с названием «Hygen Pro»;
- в поисковых системах обозначение «Hygen Pro» используется исключительно в связке с названием «Биотек», что формирует у потребителя четкую связь заявителя и заявленного обозначения;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 1034531 и 1052967.

В отношении изложенных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Указание заявителя на опечатку в заключении экспертизы не является основанием для изменения выводов коллегии, поскольку фактически заявитель не отрицает существование компании LIPTOSA, которая осуществляла производство препаратов под названием «Hygen Pro».

Сведения о том, что препарат с таким названием не значится в ассортименте продукции компании LIPTOSA, поэтому название «Hygen Pro» удалено с сайта компании, не соответствуют действительности.

Формирование у потребителя четкой связи заявленного обозначения с заявителем не подтверждено документально, в то время как возникновение ассоциативной связи обозначения «Hygen Pro» с компанией LIPTOSA обусловлено сведениями о том, что она является производителем данной продукции, а также получением указанной компанией правовой охраны на обозначение «Hygen Pro» в стране ее происхождения – Испании.

Довод о несходстве заявленного обозначения со знаками по международным регистрациям №№ 1034531 и 1052967 проанализированы выше.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 16.07.2013.