

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721753, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Абат-Сервис», г. Чудово (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013721753 подано 27.06.2013 на имя заявителя словесное обозначение «БИОФОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 и 31 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название медицинского аппарата «БИОФОН», который эффективно борется с различными микробами. Данный препарат предназначен для широкого спектра заболеваний, обладает высокой эффективностью лечения, восстанавливает нормальную микрофлору человека, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям. Производителем препарата является одно из крупнейших предприятий – ГУП «Ижевский механический завод», который серийно производит препараты «Биофон» уже много лет. Первый препарат - «Уро-Биофон» выпускается с декабря 1998 года. Регистрация

заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Биофон» с приоритетом от 26.06.1995, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Ижевский механический завод» для товаров 10 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2015 возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- решение о государственной регистрации товарного знака было вынесено с учетом ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, однако, в перечне товаров 31 класса МКТУ вместо заявленного вида товара «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства» экспертиза указала только «корма для животных». Данная позиция не включена и в 05 класс МКТУ;

- решением Роспатента по заявке №2013721755 идентичная позиция «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства» получила охрану по 31 классу МКТУ;

- в решении о государственной регистрации по данной заявке экспертиза указывает, что регистрация заявленного обозначения способна создать в сознании потребителя представление о том, что производителем данных товаров является иное юридическое лицо. Убедительных аргументов, как и указания на то, каких именно товаров, экспертизой не приводится;

- экспертиза не указала, какие именно товары 05 класса МКТУ однородны товарам 10 класса МКТУ «медицинские приборы»;

- при проведении поиска в сети Интернет по слову «БИОФОН» выходит много ссылок различных производителей;

- однородность товаров признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Кроме того, необходимо учитывать такие признаки, которые не

способствуют смешению товаров на потребительском рынке, как их совместная встречаемость в обиходе, ценовой диапазон и принципиальные различия в дизайне товаров и упаковок, которые также могут влиять на однородность товаров;

- противопоставленный товарный знак «БИОФОН» по свидетельству №145030 зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы»;

- по сведениям сети Интернет НПП «Бионикс» совместно с ведущими микробиологическими институтами России занимается разработкой противомикробных физиотерапевтических аппаратов ИК – терапии для лечения различных инфекционных заболеваний. На основе этих разработок ОАО «Ижевским механическим заводом» производятся физиотерапевтические противомикробные аппараты «Уро – Биофон» для лечения заболеваний уrogenитальной системы и «Фтизио-Биофон» для лечения дыхательной системы. Они представляют собой малогабаритные и удобные в работе устройства;

- согласно Техническому Регламенту Таможенного Союза № 880 от 09.12.2011 (с изменениями на 10 июня 2014 года) «О безопасности пищевой продукции» пищевые добавки подлежат госрегистрации. Заявитель занимается производством и продвижением пищевых добавок и является правообладателем товарного знака «БИОФОН BIOFON» по свидетельству №415683, зарегистрированный в отношении товаров 02, 03, 30 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и добавить в перечень 05 класса МКТУ позицию «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» или указать их в 31 классе МКТУ «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копии сведений о регистрации кормовых добавок «Биофон» в реестре Россельхознадзора;
2. Копии страниц сайта НПП «Бионикс»;
3. Копии страниц сайта Википедия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.06.2013) поступления заявки №2013721753 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение «БИОФОН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «БИОФОН» по свидетельству №145030 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы».

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №145030, основанное на фонетическом тождестве словесных элементов «БИОФОН».

Следует отметить, что указанный вид товара «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства», указанный при подаче заявки №2013721753 в 31 классе МКТУ, был отнесен экспертизой к 05 классу МКТУ согласно письму от 07.07.2014 (форма 004ТЗ-2012). В этой связи следует указать на то, что в товарном знаке «БИОКОЛ-АГРО» по свидетельству №549643 (заявка №2013721755), на который ссылается заявитель в материалах возражения, вид товара «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» также отнесен к 05 классу МКТУ.

Анализ однородности показал, что товары 05 класса МКТУ «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» не являются однородными товарам 10 класса МКТУ «медицинские приборы» противопоставленного товарного знака по свидетельству №145030, поскольку являются товарами разного вида, имеют разных потребителей и рынки сбыта.

При принятии решения коллегия также учла то обстоятельство, что заявитель является производителем кормовых добавок «Биофон желтый» и «Биофон красный», зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре лекарственных средств (Система регистрации лекарственных средств и кормовых добавок за №ПВР-2-32.12/02876 т ПВР-2-35.12/02882).

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности, противопоставленный товарный знак по свидетельству №145030 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Экспертиза ссылается на то, что заявленное обозначение воспроизводит название медицинского аппарата «БИОФОН», который эффективно борется с различными микробами. Производителем является одно из крупнейших предприятий – ГУП «Ижевский механический завод».

Анализ сети Интернет показал, что одно из крупнейших предприятий ВПК — ГУП «Ижевский механический завод», располагающий современными уникальными технологиями микроэлектроники и приборостроения, серийно производит аппараты «Биофон» уже много лет. Первый из серии аппарат — «Уро-Биофон» выпускается с декабря 1998 года. В 2002 начато производство аппаратов «Фтизио-Биофон» (См. www.biofon.ru).

Также в сети Интернет имеется информация о манке электронном для охоты «БИОФОН», производства ООО "НПП Связь-Комплекс М", который является одним из лидеров в разработке и производстве электронных имитаторов голосов птиц и зверей. Огромный опыт и богатая коллекция фонотеки принесла продукции предприятия признание у многих тысяч охотников по всей России.

Наряду с указанной выше информацией о различных по назначению аппаратах (борьба с микробами / приспособление для охоты) в сети Интернет присутствует также информация о продукции заявителя (добавки для производства кормов, кормовые добавки

и премиксы с целью обогащения рационов каротиноидами и усиления пигментации яичных желтков и кожи бройлеров «Биофон желтый» и «Биофон красный».

Таким образом, в сети Интернет имеются сведения, содержащие различную информацию о независимых друг от друга производителях и неоднородных товарах, маркированных обозначением «БИОФОН».

Изучив все материалы в совокупности, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований полагать, что обозначение «БИОФОН» приобрело известность на территории Российской Федерации широкому кругу потребителей, именно относительно медицинского препарата производства ГУП «Ижевский механический завод», и что при восприятии заявленного обозначения потребитель будет введен в заблуждение именно относительно данного изготовителя товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2015, изменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721753.