

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРАФАРМ», г. Пенза (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019745008, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**OSTEOBIOTIC**» по заявке №2019745008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 23.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «OSTEOBIOTIC» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов «OSTEO» (греч. Osteon - кость

составная часть сложных слов, означающая «относящийся к кости, к костной ткани») и ВІОТІС» (транслитерация слова «БИОТИК» - химические вещества внешнего происхождения, которые входят в биохимические структуры и системы организма и не только участвуют в физиологических процессах, но и нормализуют их, повышают сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологических катализаторов. К биотикам могут быть отнесены микроэлементы, витамины, а в определенных случаях и некоторые макроэлементы (например, железо, кальций, сера) (см. например, <https://k-maslo.ru/biotiki/>)) не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение заявленных товаров, в связи с чем, является неохраняемым.

Поскольку заявленное словесное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, с более ранним приоритетом:

- с товарными знаками «ВІОТІКІ» [1] (свидетельство №281981 с приоритетом от 11.10.2001, срок действия регистрации продлен до 11.10.2021), «БИОТИКИ» [2] (свидетельство №281980 с приоритетом от 11.10.2001, срок действия регистрации продлен до 11.10.2021), « БИОТИКИ» [3] (свидетельство №281979 с приоритетом от 11.10.2001, срок действия регистрации продлен до 11.10.2021), зарегистрированными для однородных товаров 05 класса на имя ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики», 115304, Москва, ул. Луганская, 9;

- с товарным знаком «» [4] (свидетельство №193046 с приоритетом 25.03.1999, срок действия регистрации продлен до 25.03.2029), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя

ООО Научно-производственное предприятие «БИОТИКА-С», 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, этаж 10, комн. 4;

- с товарным знаком «**OSTEOBION**» [5] (свидетельство №226599 с приоритетом от 05.01.2001, срок действия регистрации продлен до 05.01.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя АЛЬФАСИГМА С.П.А., Виа Рагацци дель 99, 5 - 40133 БОЛОНЬЯ (провинция Болонья) Италия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- оспариваемое решение Роспатента содержит противоречивую правовую позицию в силу указания абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака;

- заявленное обозначение «OSTEOBIOTIC» не является существующим термином, представляет собой изобретенное заявителем слово;

- входящие в состав обозначения «OSTEOBIOTIC» элементы «OSTEO» и «BIOTIC» являются иностранными словами, при том элемент «OSTEO» не имеет смыслового значения, а «BIOTIC» - в переводе с английского языка означает «биотический», т.е. присущий живым организмам, произведенный или обусловленный живым существом (фактор, воздействие, связь, среда и т.д.), см. Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19195>, синонимом к которому является слово «живой»;

- приведенные экспертизой ссылки, не являются словарно-справочными материалами и не содержат сведений о семантике слова «БИОТИК», кроме того, такого понятия не существует, а есть информация о таких микроэлементах как «БИОТИКИ» (см. <https://search.rsl.ru/ru/record/01007630321>);

- с учетом смыслового значения слова «BIOTIC» (биотический, живой) и слова «OSTEO» (кость) образованное обозначение «OSTEOBIOTIC» может быть

переведено как «кость биотическая» или «кость живая», что по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ описательным не является;

- вывод в отношении того, что заявленное обозначение «OSTEOBIOTIC» состоит из неохраноспособных элементов ничем не подкреплен, ссылки относятся к уведомлению по заявке №2019745001 на обозначение «ОСТЕОБИОТИК» не относимы к данному обозначению и неверно истолкованы;

- подтверждением указанных выше утверждений являются получившие правовую охрану в качестве товарных знаков для товаров 05 класса МКТУ обозначения «Нейробиотик» по свидетельству №604732, «SKIN BIOTIC» по международной регистрации №1414752, «ЭКОБИОТИК» по свидетельству №370624, «метаБИотик» по свидетельству №557865, «ХРОНОБИОТИК» по свидетельству №295487, «Sensibiotik» по международной регистрации №1471813, «AROMABIOTIC» по международной регистрации №1101915;

- кроме того, существует ряд зарегистрированных товарных знаков, содержащие элемент «ОСТЕО»: «OSTEOMAX» по свидетельству №582153, «ОСТЕОКОМПЛЕКС» по свидетельству №288049, «OSTEOFILLER» по свидетельству №559202;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков, содержащих словесный элемент «остео», а именно «ОСТЕОМЕД» по свидетельству №467703, «ОСТЕОМЕД» по свидетельству №407943, «ОСТЕОМЕД, OSTEOMED» по свидетельству №684552, «ОСТЕО-ВИТ» по свидетельству №425465, «OSTEOFILLER» по свидетельству №559202, «Остео-вит» по свидетельству №589769, «Osteomed» по свидетельству №711825, продолжением которой является заявленное обозначение;

- в данном деле необходимо руководствоваться правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, так, по делу №СИП-818/2019 суд отметил, что в отношении регистрации обозначений, состоящих из двух отдельных слов, указывающих на свойства товаров и услуг, их следует рассматривать в совокупности, а не по отдельности;

- заявленное обозначение «OSTEOBIOTIC» включает элементы, один из которых не является лексической единицей, а второй имеет перевод, поэтому при таких обстоятельствах не один российский потребитель не сможет однозначно воспринять данное обозначение как указывающее на конкретное свойство и назначение товара, в связи с чем оснований для вывода о неохраноспособности заявленного обозначения по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется;

- по мнению заявителя, анализ заявленного обозначения «OSTEOBIOTIC» как двух отдельных лексических единиц «OSTEO» и «BIOTIC» привел к ошибочным выводам о сходстве до степени смешения этого обозначения с противопоставленными товарными знаками, при этом не было учтено наличие вышеуказанной серии товарных знаков заявителя и иных регистраций, включающих часть «BIOTIC» / «БИОТИК» в свой состав;

- несмотря на то, что обозначение «OSTEOBIOTIC» является фантазийным, ассоциативно оно воспринимается в связи с костной структурой человека, его правильной осанкой, а обозначение «BIOTIKI» обычно ассоциирующегося у человека с микрофлорой кишечника и проблемами желудка;

- обозначения «OSTEOBIOTIC» и «BIOTIKI» не могут вызвать смешение в глазах потребителя, отличаются по фонетическому и семантическому признакам сходства;


- сопоставляемые обозначения «OSTEOBIOTIC» и «OSTEOBION» не являются сходными по фонетическому признаку сходства ввиду наличия различий в 4 буквах, что соответствует требованиям Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств 2003 г., а также отличаются по смыслу с учетом смыслового значения частей «BIOTIC» («биотический») и «BION» («индивидуум»);

- следует отметить, что элементы «OSTEO» и «BIOTIC» в составе фантазийного заявленного обозначения вызывают смысловые ассоциации, поскольку встречаются в медицинских терминах, например, антибиотик и остеопат, и эти ассоциации следует учитывать при восприятии обозначения;

- указанная позиция заявителя согласуется с судебной практикой, например, в решении Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-79670/2018 от 24.10.2018 отмечается, что, несмотря на отсутствие семантики всего обозначения в целом, входящие в его состав словесные элементы могут создавать ассоциативное восприятие;

- заявитель считает ошибочным противопоставление товарного знака



«», который включает слово «БИОТИК-С», перед которым еще присутствует и латинская буква «S», выполнено в оригинальной графической манере, отличается от заявленного обозначения;

- следует отметить, что заявитель является одним из лучших инновационных предприятий России, обладателем более 300 патентов на изобретения России, Евразии, Украины, Японии, Израиля, Америки, Канады, Мексики, Индонезии, Австралии, Китая и европейских стран, два патента на изобретение входят в список «100 лучших изобретений России», а семь патентов на изобретение в списке «Перспективных изобретений России»;

- заявителем также подана международная заявка №1340230201 что свидетельствует о его намерении широкого использования указанного обозначения на мировом уровне.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019745008 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.09.2019) поступления заявки №2019745008 правовая база для оценки охраноспособности 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Обозначение «**OSTEOBIOTIC**» по заявке №2019745008 с приоритетом от 10.09.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2019745008 испрашивается для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические продукты, медицинские препараты; детское питание; пищевые добавки для человека и животных; аминокислоты для медицинских целей; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; 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 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 ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; кортия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; медикаменты; медикаменты для человека; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты фармацевтические; средства седативные; средства слабительные; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; сыворотки; таблетки-антиоксиданты; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения;

таблетки от кашля; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух словесных элементов «OSTEO» и «BIOTIC», имеющих определенное смысловое значение.

Так, «OSTEO» представляет собой приставку со значением «кость», например, *осталгия (ostalgia)* - боль в кости; *остеокарцинома (osteocarcinoma)* - карцинома, развивающаяся в кости; *остеонекроз (osteonecrosis)* - отмирание костной ткани; *остеопластика (osteoplasty)* - пластическая операция, заключающаяся в восстановлении кости (Источник: Медицинские термины, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/4963>).

«BIOTIC» - биотический; жизненный, относящийся к жизни (Источник: Англо-русский биологический и биотехнологический словарь, <https://translate.academic.ru/biotic/xx/ru/>). Под словом «биотический» подразумевается то, что присуще живым организмам, произведенное или обусловленное живым существом, т.е. фактор, воздействие, связь, среда и т.д. (см. Экологический словарь, 2001, <https://ecolog.academic.ru/148>).

Коллегия исследовала фигурирующую в заключении по результатам экспертизы ссылку с информацией, размещенной в сети интернет по адресу <https://k-maslo.ru/biotiki/>, согласно которой словом «БИОТИК», являющимся транслитерацией элемента «BIOTIC», обозначаются химические вещества внешнего происхождения, которые входят в биохимические структуры и системы организма, и не только участвуют в физиологических процессах, но и нормализуют их, повышают сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологических катализаторов. Однако следует констатировать, что интернет-ресурс <https://k-maslo.ru/biotiki/> не является официальным словарно-

справочным источником информации, в связи с чем не представляется возможным рассматривать фигурирующую в нем информацию в качестве доказательства терминологического характера слова «БИОТИК». Иными источниками информации словарного характера коллегия не располагает.

Вместе с тем обозначение «БИОТИК» часто фигурирует в названиях различных биохимических структур в качестве форманты, например, антибиотик, пребиотик, пробиотик и т.п., информация о семантике которых присутствует в словарях, научной литературе, государственных стандартах. При этом часть слов «биотик» используется именно в значении какой-то живой структуры (например, «антибиотик (antibiotic)» - синтезируемое микроорганизмом вещество или продукт его химической модификации, способное в малом количестве оказывать избирательное токсическое действие на другие микроорганизмы и клетки злокачественных опухолей, см. «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/genetics/822/антибиотик>; пробиотики - непатогенные, нетоксигенные микроорганизмы, поступающие в кишечник человека с пищей, благотворно воздействующие на организм человека и нормализующие состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта, см. Федеральный закон от 12.06.2008 №88-ФЗ (ред. от 22.07.2010) «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»).

Следует констатировать, что образованное из двух вышеуказанных значимых словесных элементов слово «OSTEOBIOTIC» само по себе отсутствует в словарно-справочных источниках информации в качестве термина, относящегося к области, связанной с медициной. С учетом семантики частей «OSTEO» и «BIOTIC» обозначение «OSTEOBIOTIC» воспринимается через ассоциации и домысливание как некое синтезированное из микроорганизмов вещество, имеющее отношение к костным структурам. Наличие ассоциаций и домысливания при восприятии обозначения обуславливает вывод об его фантазийном характере.

В этой связи довод экспертизы об отсутствии различительной способности обозначения «OSTEOBIOTIC» и описательном характере представляется

необоснованным, следовательно, оснований для вывода о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом имеющейся в распоряжении коллегии информации не имеется.


Однако отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**OSTEOBIOTIC**» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**БИОТИКИ**» [1],


«**БИОТИКИ**» [2],

« **БИОТИКИ**» [3],

« **БИОТИК-С**» [4],

«**OSTEOBION**» [5].

Так, противопоставленные словесные товарные знаки «**БИОТИКИ**» [1], «**БИОТИКИ**» [2] с приоритетом от 11.10.2001 и комбинированный товарный знак « **БИОТИКИ**» [3] с приоритетом от 11.10.2001 зарегистрированы, в частности, для товаров 05 класса МКТУ *«аминокислоты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; химические препараты для фармацевтических целей; химические препараты для медицинских целей; тонизирующие средства [лекарственные препараты]; транквилизаторы; успокаивающие средства; фармацевтические препараты; ферменты для медицинских целей; ферментативные препараты для медицинских целей; эфиры для фармацевтических целей»*.

Противопоставленный комбинированный товарный знак « **БИОТИК-С**» [4] с приоритетом от 25.03.1999 зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ *«пищевые добавки для медицинских целей, пищевые минеральные добавки»*.


Противопоставленный словесный товарный знак «**OSTEOBION**» [5] с приоритетом от 05.01.2001 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ *«лекарственные средства для человека, содержащие регуляторы кальция, действующие против остеопороза, в том числе салкатонин»*.


Сопоставительный анализ товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] показал, что они являются либо идентичными, либо относятся к одному роду/виду (*фармацевтические средства, лекарственные средства, пищевые добавки, диетические вещества для медицинских целей*), имеют одинаковое назначения и условия реализации, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «**OSTEOBIOTIC**» и противопоставлений «**BIOTIKI**» [1], «**БИОТИКИ**» [2],


« **БИОТИКИ**» [3], « **BIOTUK-C**» [4], «**OSTEOBION**» [5] на предмет их сходства показал следующее.


Как указывалось выше, заявленное обозначение включает в свой состав единственный индивидуализирующий элемент «**OSTEOBIOTIC**», который сам по себе отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, однако, как было установлено выше, состоит из двух частей с определенным смыслом «**OSTEO**» (кость) и «**BIOTIC**» (биотический; жизненный, относящийся к жизни).

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**BIOTIKI**» [1], «**БИОТИКИ**» [2], « **БИОТИКИ**» [3] в качестве единственного или основного доминирующего элемента включают в свой состав слово «**BIOTIKI**» или его транслитерацию «**БИОТИКИ**». Следует отметить, что слово «*biotiki*» в каких-либо словарях наиболее распространенных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита, отсутствует. В свою очередь в противопоставленном


товарном знаке « **BIOTUK-C**» [4] в качестве доминирующего элемента выделяется выполненное контрастным зеленым цветом слово «**БИОТИК**». Указанные словесные элементы «**BIOTIKI**» / «**БИОТИКИ**» / «**БИОТИК**» созвучны слову «*biotic*» (биотический; жизненный, относящийся к жизни) и могут вызывать ассоциации с некими синтезированными веществами.


Конечная часть заявленного обозначения «BIOTIC» имеет близость звучания с противопоставленными словесными обозначениями «BIOTIKI» / «БИОТИКИ» / «БИОТИК» [1] - [4], однако наличие первой части «OSTEO» в составе заявленного обозначения акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, вызывая ассоциации с костными структурами. Наличие указанной части в составе заявленного обозначения обуславливает его отличие от противопоставлений [1] - [4] как фонетически, так и по смыслу.

Кроме того, противопоставленный товарный знак «» [4] помимо слова «БИОТИК» включает в свой состав букву «С», которая соединена с этим словом дефисом, что обуславливает восприятие словесного элемента в целом как «БИОТИК-С», что усиливает фонетические отличия этого противопоставления с заявленным обозначением. Также следует отметить, что сопоставляемые

обозначения «OSTEOBIOTIC» и «» имеют визуальные отличия за счет использования в них букв разных алфавитов, а также наличия изобразительного элемента в составе противопоставленного товарного знака.

Также коллегия приняла во внимание довод возражения о сосуществовании друг с другом противопоставленных товарных знаков [1] – [4], а также наличие ряда зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарных знаков, включающих в свой состав часть «BIOTIC» / «БИОТИК» при наличии иной первоначальной части, обуславливающей различия в восприятии

знаков в целом: «Нейробиотик» по свидетельству №604732, «» по международной регистрации №1414752, «ЭКОБИОТИК» по свидетельству

№370624, «» по свидетельству №557865, «ХРОНОБИОТИК» по свидетельству №295487, «Sensibiotik» по международной регистрации №1471813.

Вместе с тем, заявленному обозначению «**OSTEOBIOTIC**» также противопоставлен словесный товарный знак «**OSTEOBION**» [5].

Противопоставленный товарный знак [5], также как заявленное обозначение, отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, вместе с тем эти обозначения характеризуются наличием в их составе тождественных начальных частей «OSTEO» (кость). Конечная часть «BION» противопоставленного товарного знака [5] фигурирует в специализированной лексике английского языка в значении «бион, бионт; независимый живой организм; отдельный индивид» (см. English-Russian dictionary of biology and biotechnology, <https://translate.academic.ru/bion/en/ru/>). Части «BIOTIC» и «BION» сопоставляемых обозначений вызывают ассоциации с живыми организмами. Указанные обстоятельства способствуют возникновению у потребителей похожих смысловых ассоциаций при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5].

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение и противопоставленный товарный [5], включающие единственные индивидуализирующие элементы «OSTEOBIOTIC» и «OSTEOBION», являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков (8 из 11), входящих в их состав, тождеством звучания начальных частей слов [oste-], ударением на пятую гласную букву [o], близостью количества слогов (6 и 5 слогов соответственно), одинаковым порядком расположения совпадающих звуков/букв в составе сравниваемых обозначений.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] выполнены буквами латинского алфавита, начертание большинства графем, входящих в состав сравниваемых обозначений «**OSTEOBIOTIC**» и «**OSTEOBION**», обуславливая вывод об их визуальном сходстве.

В этой связи установленное выше фонетическое и графическое сходство сравниваемых словесных товарных знаков, а также их ассоциирование друг с другом по смыслу, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации, предназначенные при этом

для индивидуализации однородной продукции, принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следует указать, что указанные выводы полностью соотносятся с выводами, приведенными в решении Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-79670/2018 от 24.10.2018 (судом были признаны сходными до степени смешения обозначения «ХОГРОФИТ» и «ХОНДРО-ВИТ»), на которое ссылается в возражении заявитель.

Что касается приведенной в возражении информации о наличии зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «ОСТЕОМЕД» по свидетельству №467703, «ОСТЕОМЕД» по свидетельству №407943, «ОСТЕОМЕД, OSTEOMED» по свидетельству №684552, «ОСТЕО-ВИТ» по свидетельству №425465, «OSTEOFILLER» по свидетельству №559202, «Остео-вит» по свидетельству №589769, «Osteomed» по свидетельству №711825, а также поданной международной заявки №1340230201, то она принята к сведению, однако не приводит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5].

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №226599, а также однородности товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти обозначения предназначены, приводит к выводу об угрозе их смешения в гражданском обороте в целом, несмотря на отдельные отличия. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2020.