

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


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Сухининой Жанной Владимировной, Московская область, г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021755403 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BIO ON**» по заявке № 2021755403, поступившей 31.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Решением Роспатента от 14.10.2022 отказано в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения следующим образом:

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «BIO» в переводе с английского языка – биологический (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. <https://translate.academic.ru/bio/xx/ru/>) не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:


- с товарным знаком «» по свидетельству № 865777 с приоритетом от 29.04.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Глобализация», Краснодарский край, г. Краснодар, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» по свидетельству № 708318 с


приоритетом от 21.09.2018, «» по свидетельству № 708317 с

приоритетом от 21.09.2018, «» по свидетельству № 709694 с приоритетом от 21.08.2018, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «МегаТрейд», Москва, г. Московский, в отношении однородных товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ;


- с товарными знаками «» по свидетельству № 555885 с

приоритетом 04.03.2014, «» по свидетельству № 551020 с приоритетом от 27.08.2013, зарегистрированными на имя Глэнбиа Перфоманс Ньютришн Лимитед, компания с ограниченной ответственностью Ирландии, Ирландия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 601769 с приоритетом от 30.11.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ригла», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- со знаком «  » по международной регистрации № 1245392, зарегистрированным 12.02.2015 на имя Limited Liability Company «SV GROUP-A», Украина, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2023, заявителем представлены следующие доводы:

- заявитель согласен с дискламацией элемента «БИО» в составе заявленного обозначения, так как это слово само по себе может указывать на свойства и назначение товаров и услуг, в связи с чем на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым;

- заявленное обозначение «БИО ON» не сходно до степени смешения с товарными знаками «ON», правовая охрана которым предоставлена в соответствии со свидетельствами № 865777, 708318, 708317, 709694, 555885, 551020, а также международной регистрацией № 1245392;

- при проведении экспертизы не учтен различный характер общего впечатления сравниваемых обозначений при их восприятии в целом;

- смысловое значение, а также звучание элемента «ON» совпадает со смысловым значением и звучанием противопоставленных товарных знаков, однако решающее значение имеет то, что сопоставляемые обозначения («БИО ON» – «ON») отличаются количеством слогов (2 слога – 1 слога) и звуков (5 звуков – 2 звука),

производят совершенно разное общее зрительное впечатление, имеют различное графическое исполнение / оформление слов;

- слово «ВЮ», даже несмотря на то, что оно является неохраноспособным элементом знака, несомненно, участвует в формировании как визуального образа заявленного обозначения, так и его звучания, при восприятии этого словосочетания в целом;

- с учетом пространственного (начального) положения слова «ВЮ», у потребителя формируются ассоциации, связанные со значением слова «ВЮ»: био, биология, т.е. заявленное обозначение воспринимается и ассоциируется с «био, биология ON», а не как предлог «ON», который в свою очередь имеет множество различных значений в зависимости от контекста его использования;

- установление сходства до степени смешения исключительно за счет формального совпадения части «ON» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков демонстрирует чрезмерно жесткий подход, не соответствующий общим принципам экспертизы обозначений на тождество и сходство;



- сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом не позволяет прийти к заключению о том, что они производят общее впечатление, поскольку фонетические и графические отличия между ними являются существенными;

- заявленное обозначение может быть признано сходным по фонетическому критерию с противопоставленным товарным знаком «ВЮ ONE» по свидетельству № 601769, однако, узкий перечень товаров противопоставленной регистрации и сокращение заявителем испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ (до следующих: *«зубные пасты и порошки лечебные; препараты для полоскания рта лечебные; препараты для ухода за полостью рта лечебные; средства для чистки зубов лечебные»*) приводят к возможности снятия указанного противопоставления.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении измененного перечня товаров 05 класса


МКТУ, указанного выше, и всех заявленных товаров и услуг 03, 21, 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.03.2023, коллегией в рамках применения положений пункта 45 Правил ППС указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения:

- с серией товарных знаков «» по свидетельству № 495328 (приоритет: 14.02.2012), «» по свидетельству № 490714 (приоритет: 14.02.2012), «**BIONA MEDICAL**» по свидетельству № 492789 (приоритет: 26.12.2011), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА - А.в.е», Москва, в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 03, 05, 21 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**Bioni**» по свидетельству № 544404 (приоритет: 16.09.2013), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Компания «Арнест», Ставропольский край, г. Невинномысск, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 03, 05, 21 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 466538 (приоритет: 09.08.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «БИОТОН», г. Днепр, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 03, 05, 21 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**BIONA**» по свидетельству № 546330 (приоритет: 29.01.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», Республика Крым, охраняемым в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ.

Публикации сведений в отношении названных противопоставленных товарных знаков приобщены к протоколу от 14.03.2023.

В связи с указанными новыми мотивами рассмотрение возражения было перенесено для предоставления заявителем своей позиции в связи с новыми мотивами.

Письменной позиции в связи с противопоставлением коллегией товарных знаков по свидетельствам №№ 495328, 490714, 492789, 544404, 466538, 546330 заявитель не представил, однако, на заседании, состоявшемся 15.05.2023, заявитель озвучил ходатайство о дополнительном ограничении испрашиваемого к регистрации перечня, отказавшись от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.08.2021) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем первым пункта 1 и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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; 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В качестве товарного знака по заявке № 2021755403 заявлено словесное обозначение «**BIO ON**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – *«зубные пасты и порошки не лечебные; средства для освежения полости рта; препараты для полоскания рта не лечебные; препараты для ухода за полостью рта не лечебные; аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски отбеливающие для зубов; полоски для освежения дыхания;*

препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; средства для чистки зубов», товаров 05 класса МКТУ – «*зубные пасты и порошки лечебные; препараты для полоскания рта лечебные; препараты для ухода за полостью рта лечебные; средства для чистки зубов лечебные»* и товаров 21 класса МКТУ – «*щетки зубные; нити зубные; щетки зубные электрические; головки для электрических зубных щеток»,* согласно доводам возражения и ходатайства, озвученного 15.05.2023.

В рамках применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса оспариваемым решением было установлено, что словесный элемент «ВЮ» в переводе с английского языка – биологический (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. <https://translate.academic.ru/bio/xx/ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства и назначение товаров и услуг.

Заявитель выразил свое согласие с соответствующим выводом, что прямо указано в возражении.


Действительно, слово «ВЮ» обнаруживается в словарных источниках в названном значении, при этом оно широко используется производителями товаров различных потребительских групп в качестве средства привлечения дополнительного внимания к своей продукции, при этом не придает качественно новую смысловую окраску слову, с которым оно употребляется, характеризуя товары, для которых испрашивается регистрация.

Таким образом, вывод оспариваемого решения о том, что слово «ВЮ» является неохраняемым элементом, следует признать правомерным.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегия принимает во внимание сокращение заявителем объема испрашиваемой им правовой охраны заявленного обозначения путем исключения части товаров и услуг. В результате такого ограничения круг противопоставлений может быть сужен, что исключает необходимость сравнительного анализа

заявленного обозначения с теми товарными знаками, которые не охраняются в отношении товаров, однородных испрашиваемым.




Так, правовая охрана знака «  » по международной регистрации № 1245392 действует на территории Российской Федерации в отношении товара «кофе» 30 класса МКТУ и услуг «услуги по сбору в пользу третьих лиц сортов кофе (за исключением их перевозки), обеспечивающие покупателям возможность удобного просмотра и приобретения данного товара, оказываемые специализированными магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, розничными магазинами; услуги по объединению в пользу третьих лиц информации о кофе, позволяющей покупателям удобно просматривать и приобретать этот товар через электронные носители, например, через веб-сайты, а также получать информацию о кофе в супермаркетах, торговых центрах, розничных магазинах; стимулирование сбыта кофе для третьих лиц» 35 класса МКТУ. Отказ заявителя от притязаний в отношении услуг 35 класса МКТУ исключает необходимость соответствующего противопоставления в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, несмотря на совпадение в обозначениях словесной части «ON».

Аналогично, правовая охрана товарного знака « **BIONA** » по свидетельству № 546330 действует в отношении услуг «агентства по коммерческой информации; агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов товаров; изучение рынка; демонстрация товаров; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; информация деловая; сведения о деловых операциях; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная);

презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование экономической; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; рассылка рекламных материалов; публикации рекламных текстов; радиореклама; реклама почтой; реклама телевизионная» 35 класса МКТУ, которые не однородны испрашиваемым заявителем товарам 03, 05 и 21 классов МКТУ, что свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о возможности смешения заявленного обозначения с этим товарным знаком.




Товарный знак «» по свидетельству № 709694 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35 классов МКТУ, не однородных испрашиваемым заявителем товарам 03, 05 и 21 классов МКТУ, что также позволяет снять данное противопоставление, несмотря на совпадение в обозначениях словесной части «ON».




Правовая охрана товарного знака «» по свидетельству № 555885 и



товарного знака «» по свидетельству № 551020 действует в отношении товаров «*добавки пищевые / диетические*», «*заменители пищи на основе белков / протеинов в виде батончиков*» 05 класса МКТУ, товаров «*закуски лёгкие на основе белков / протеинов в виде батончиков зерновых*» 30 класса МКТУ. Сокращенный заявителем перечень товаров содержит продукты, предназначенные для ухода за полостью рта, включая пасты, растворы, аэрозоли, а также щетки, то есть не употребляемые в пищу (внутри) товары. Названные товары не однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 555885 и 551010, в связи с чем вероятность смешения заявленного обозначения и указанных товарных знаков не может быть установлена, несмотря на совпадение в обозначениях словесной части «ON».

Правовая охрана товарного знака «On» по свидетельству № 865777 действует в отношении товаров «гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей» 05 класса МКТУ и товаров «презервативы» 10 класса МКТУ. Сокращенный заявителем перечень не содержит товаров, которые могли бы быть признаны однородными названным товарам противопоставленной регистрации, следовательно, несмотря на совпадение в обозначениях словесной части «ON», вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 865777 отсутствует.



Товарный знак «» по свидетельству № 601769 зарегистрирован для товаров 03, 05, 08, 16, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ. В частности, свидетельство № 601769 содержит следующий перечень товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ:

03 – мыла; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; дезодоранты для личного пользования; вата для косметических целей; карандаши косметические; лаки для ногтей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; материалы клейкие для косметических целей; наборы косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; помада губная; препараты для ухода за ногтями; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн (за исключением используемых для медицинских целей); препараты для ванн косметические; средства для загара косметические; средства для удаления волос (депилятори); средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); средства туалетные против потения; шампуни;





05 – молочко пчелиное маточное для медицинских целей; репелленты; репеллент (окуривание); салфетки, подушечки гигиенические, включенные в 05 класс; соли для лечебных ванн;

21 – губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; расчёски; расчёски электрические.


Как видно, названные товары не включают каких-либо средств / препаратов / изделий, обеспечивающих гигиену полости рта или имеющих стоматологическую направленность. Сокращенный заявителем перечень товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, сужен до товаров обозначенных назначения и области применения, вследствие чего коллегия усматривает отсутствие однородности товаров заявителя товарам противопоставленной регистрации № 601769, что позволяет исключить соответствующий товарный знак из дальнейшего анализа.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения проведен коллегией по отношению к ранее зарегистрированным на имя иных лиц товарным





знакам «» по свидетельству № 708318, «» по свидетельству № 708317, «» по свидетельству № 495328, «» по свидетельству № 490714, «**BIONA MEDICAL**» по свидетельству № 492789,



«**Bioni**» по свидетельству № 544404, «» по свидетельству № 466538.

Сравнительный анализ словесного обозначения «**BIO ON**» и





комбинированных товарных знаков «» и «» по свидетельствам №№ 708318, 708317, показал, что они включают в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента тождественный словесный

элемент «ON», который обнаруживается в словарных англо-русских словарях в качестве предлога (на, в, при, под, с, из, по, у, к, над, для, около – в зависимости от контекста), наречия или прилагательного, перевод которого зависит от контекста – например, действующий, работающий, включённый, находящийся в рабочем режиме, происходящий, имеющий место, находящийся в эфире, эффективный; действующий в полную силу, оживлённый, возбуждённый, запланированный, предусмотренный (графиком, расписанием), см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/on>.

Таким образом, на смысловое восприятие элемента «ON» могут оказывать влияние иные элементы обозначений. Вместе с тем заявленное обозначение «BIO ON» не воспринимается в качестве фразы с определенным лексическим значением. Онлайн переводчики также не позволяют установить возможное смысловое содержание сочетания слов «BIO» и «ON» (например, «био вкл.» – <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=BIO%20ON&op=translate>, «биография на» – https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=BIO%20ON). В



составе комбинированных товарных знаков «» и «» по свидетельствам №№ 708318, 708317 слово «ON» не связывается с иными словами, дополнено стилизованными изображениями колеса и инструментов (молотка, метлы и гаечного ключа, диска циркулярной пилы). Однако данные элементы не придают слову «ON» какой-либо смысловой окраски, не меняют его восприятие. С учетом сказанного коллегия приходит к выводу о том, что сопоставляемые обозначения, наиболее вероятно, будут восприняты потребителями в качестве фантазийных, в связи с чем при оценке сходства сравниваемых обозначений смысловый критерий не может быть рассмотрен в качестве определяющего, превалируют иные признаки – фонетический, графический.

Совпадение слова «ON» обуславливает наличие таких признаков фонетического сходства, как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, вхождение одного

обозначения в другое. В то же время присутствие в заявленном обозначении расположенной в начале части «ВЮ» удлиняет звукоряд, обеспечивает иную общую фонетическую длину, что в случае с короткими словами имеет большое значение.

С точки зрения визуального восприятия, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, однако, количество и набор букв у словесных элементов разный, при этом начинается восприятие сравниваемых обозначений с разных элементов.

Принимая во внимание все установленные Правилами критерии, коллегия констатирует, что для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений в целом факта вхождения элемента «ON» недостаточно, тем не менее, это обстоятельство не позволяет рассматривать обозначения совершенно несходными. Таким образом,



степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков «



» по свидетельствам №№ 708318, 708317 следует признать низкой.

В отношении однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2021755403 и свидетельств №№ 708318, 708317, коллегией установлено следующее.

Заявленные товары *«щетки зубные; нити зубные; щетки зубные электрические; головки для электрических зубных щеток»* 21 класса МКТУ однородны товарам *«головки для электрических зубных щеток; нити зубные; щетки зубные; щетки зубные электрические; устройства для орошения ротовой полости»* 21 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 708318, поскольку они относятся к общему роду (виду), имеют общие назначение, условия реализации, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Испрашиваемые товары *«зубные пасты и порошки не лечебные; средства для освежения полости рта; препараты для полоскания рта не лечебные; препараты для ухода за полостью рта не лечебные; аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски отбеливающие для зубов; полоски*

для освежения дыхания; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; средства для чистки зубов» 03 класса МКТУ являются однородными товарам «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов» 03 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации № 708317 по признакам рода, вида, назначения, условий реализации, круга потребителей, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Указанное выше иллюстрирует высокую степень однородности испрашиваемых заявителем товаров 03 и 21 классов МКТУ и товаров противопоставленных регистраций №№ 708318, 708317. При таких обстоятельствах невысокая (низкая) степень сходства сравниваемых обозначений с учетом того, что наиболее отличающийся элемент «ВЮ» является неохраняемым, не обеспечивает возможность признания отсутствующей вероятности смешения обозначения «**BIO ON**» и товарных знаков по свидетельствам №№ 708318, 708317 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 708318, 708317 является правомерным.

Сравнительный анализ словесного обозначения «**BIO ON**» и товарных знаков «**BIONA**» по свидетельству № 495328, «**BIONA-KIDS**» по свидетельству № 490714, «**BIONA MEDICAL**» по свидетельству № 492789 показал следующее.



Товарные знаки «**BIONA**», «**BIONA-KIDS**», «**BIONA MEDICAL**» составляют серию знаков одного лица, объединенную общим основным индивидуализирующим элементом «**BIONA**». Слова «**KIDS**» в товарном знаке

свидетельству № 490714 и «MEDICAL» в товарном знаке свидетельству № 492789 не оказывают влияния на индивидуализирующую способность товарных знаков в целом, не составляют с элементом «BIONA» устойчивого словосочетания.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «BIO ON», с одной стороны, и основного индивидуализирующего элемента «BIONA» противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений в целом.



Коллегия отмечает, что заявленное обозначение произносится [БИ-О-ОН], что с точки зрения обычной речи близко произношению [БИ-ОН] с утратой удвоенного гласного звука. Незначительные звуковые отличия сравниваемых слов не приводят к отсутствию фонетического сходства сопоставляемых элементов по причине наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, одинакового места совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных. Дополнительные словесные элементы «KIDS» и «MEDICAL» в товарных знаках по свидетельствам №№ 490714, 492789 удлиняют звуко ряд, однако, расположены в конечных частях обозначений, не акцентируют на себе внимание, которое обусловлено образующим серию знаков элементом «BIONA».

С точки зрения визуального признака сходства коллегия констатирует использование букв одного алфавита, сходное / тождественное начертание большинства букв сравниваемых слов при одинаковом взаимном расположении.

Коллегия принимает во внимание присутствие в товарных знаках «  », «  », « **BIONA MEDICAL** » дополнительных словесных и / или изобразительных элементов, однако они не приводят к возможности вывода о несхождении сопоставляемых обозначений на основе общего зрительного впечатления, поскольку признаки сходства в данном случае преобладают. Кроме

того, заявленное обозначение не содержит каких-либо изобразительных элементов, что существенно снижает роль визуального критерия.

Заявленное обозначение в целом «BIO ON», как и его основная индивидуализирующая часть «ON», а также основной элемент «BIONA» противопоставленных товарных знаков (см. <https://translate.academic.ru/biona/xx/ru/>), не несут для российского потребителя какой-либо очевидный / понятный смысловой образ, что свидетельствует о превалировании других признаков сходства. Слова «KIDS» и «MEDICAL» в товарных знаках по свидетельствам №№ 490714, 492789 направлены на характеристику товаров / производителя товаров, вследствие чего не воспринимаются в качестве элементов, способствующих возникновению у потребителей качественно нового восприятия элемента «BIONA».

Резюмируя изложенный анализ, следует констатировать, что заявленное обозначение «**BIO ON**» ассоциируется в целом с товарными знаками «» по свидетельству № 495328, «» по свидетельству № 490714, «**BIONA MEDICAL**» по свидетельству № 492789, зарегистрированными на имя иного лица.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков 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»).

Заявленные товары 03 класса МКТУ – «зубные пасты и порошки не лечебные; средства для освежения полости рта; препараты для полоскания рта не лечебные; препараты для ухода за полостью рта не лечебные; аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; полоски отбеливающие для зубов; полоски для освежения дыхания; препараты для чистки зубных протезов; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; средства для чистки зубов», товары 05 класса МКТУ – «зубные пасты и порошки лечебные; препараты для полоскания рта лечебные; препараты для ухода за полостью рта

лечебные; средства для чистки зубов лечебные» и товары 21 класса МКТУ – «щетки зубные; нити зубные; щетки зубные электрические; головки для электрических зубных щеток», однородны товарам 03 класса МКТУ – «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты для полирования; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов», товарам 21 класса МКТУ – «зубочистки; нити зубные; устройства для орошения ротовой полости; щетки зубные; щетки зубные электрические», указанным в свидетельствах №№ 495328, 490714, а также товарам 03 класса МКТУ – «аэрозоль для освежения полости рта; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для чистки зубных протезов; гель для отбеливания зубов», товарам 05 класса МКТУ – «клеи для зубных протезов», указанным в свидетельстве № 492789, поскольку все названные товары относятся к продуктам для ухода за полостью рта, имеют одинаковую родовую принадлежность, характеризуются общими условиями реализации, кругом потребителей, назначением, а также признаками взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков «**BIONA**» по свидетельству № 495328, «**BIONA-KIDS**» по свидетельству № 490714, «**BIONA MEDICAL**» по свидетельству № 492789 в своей совокупности с однородностью товаров, указанных в перечнях заявки № 2021755403 и свидетельств №№ 495328, 490714, 492789, приводит к выводу об их сходстве до степени смешения и несоответствии заявленного обозначения для всех испрашиваемых товаров пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ словесного обозначения «**BIO ON**» и товарного знака «**Bioni**» по свидетельству № 544404 показал следующее.

Противопоставленное обозначение является словесным, не имеет лексического значения, закрепленного в словарных источниках (<https://translate.academic.ru/bioni/xx/ru/>), вследствие чего при сравнении с ним

заявленного обозначения, которое, как установлено выше, воспринимается в качестве фантазийного в силу невозможности прийти к выводу об однозначном его восприятии, определяющими являются фонетический и визуальный признаки сходства.

Слова «BIO ON» и «BIONI» характеризуются фонетическим сходством за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, одинакового места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных. Произношение дважды буквы «О» в середине заявленного обозначения, а также звук [И] в конце противопоставленного товарного знака не влияют на указанный вывод, поскольку не приводят к качественно разному звучанию сопоставляемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение и товарный знак «**Bioni**» по свидетельству № 544404 являются сходными, поскольку они начинаются с тождественных букв и имеют одинаковую визуальную длину. Некоторые отличия визуального восприятия, связанные с использованием иных букв в последних частях обозначений, не приводят к возможности признания обозначений несходными в целом, поскольку эти отличия не приводят к формированию разного общего зрительного впечатления.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «**Bioni**» по свидетельству № 544404.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, в том числе: *«аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; полоски для освежения дыхания; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов»*. Заявитель испрашивает правовую охрану

заявленного обозначения в отношении различных средств и изделий, предназначенных для ухода за полостью рта, обеспечения гигиены ротовой полости. Товары заявителя однородны названным товарам противопоставленной регистрации № 544404, поскольку они имеют общую родовидовую принадлежность, характеризуются одинаковым назначением, областью применения, имеют общий круг потребителей и одинаковые условия реализации. При этом заявленные товары и названные товары противопоставленного перечня сопутствуют друг другу при продаже и в силу обычного уклада имеют одинаковый источник происхождения.

С учетом сказанного вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544404, наряду с выводом об однородности товаров, указанных в сопоставляемых перечнях, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения для испрашиваемых товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**BIO ON**» и товарного



знака «**BIO ON**» по свидетельству № 466538 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, состоит из рамки в форме квадрата с закругленными углами, внутри которой размещен словесный элемент «**BIOTON**», выполненный таким образом, что части «**BIO**» и «**TON**» размещены в две строки, отделены горизонтальной чертой, сливающейся с верхним элементом графемы «**T**», что обеспечивает возможность различных вариантов восприятия полученного изображения: как слов «**BIO**» и «**ION**», слов «**BIO**» и «**TON**». Композиция противопоставленного обозначения дополнена двумя стилизованными изображениями листьев растений.

С точки зрения фонетического признака сходства заявленное обозначение прочитывается как [БИ-О-ОН], в то время как противопоставленный товарный знак читается как [БИ-О-И-ОН] или [БИ-О-ТОН]. Коллегия отмечает, что вне зависимости от варианта прочтения товарного знака по свидетельству № 466538


имеют место такие признаки звукового сходства, как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, идентичность состава гласных, близость состава согласных. Согласный звук [Т] при прочтении слова «BIOTON», воспроизводящего фирменное наименование правообладателя, расположен в середине слова, в связи с чем не меняет вывода о звуковом сходстве в целом обозначений, характеризующихся тождественными начальной и конечной частями.

Слово «BIOTON» не имеет перевода, согласно словарям языков, использующим буквы латинского алфавита (<https://translate.academic.ru/BIOTON/xx/ru/>). Различное возможное смысловое значение сочетаний «BIO ION» (например, «био ион», «био-ион» – <https://translate.google.com>, <https://translate.yandex.ru>) и «BIO ON» (например, «био вкл.» – <https://translate.google.ru>, «биография на» – <https://translate.yandex.ru>) не позволяет признать смысловой критерий сравнения основным.

С точки зрения визуального признака сравнения, обозначения характеризуются одинаковым алфавитом, буквами которого написаны слова, однако имеет место разное общее графическое решение обозначений. В то же время, графический признак сходства также не является определяющим, поскольку заявленное обозначение лишено дополнительных визуальных акцентов, влияющих на формирование общего зрительного впечатления.

Таким образом, основным признаком в данном случае является фонетический, в связи с чем усматривается ассоциирование заявленного обозначения и



противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 466538 в целом.

Относительно однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2021755403 и свидетельства № 466538, коллегией установлено, что товары испрашиваемого заявителем перечня, относящиеся к средствам и изделиям, направленным на обеспечение ухода за полостью рта, по роду (виду), назначению, условиям реализации и кругу потребителей однородны товарам *«препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]»*, указанным в перечне регистрации № 466538.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 466538, наряду с выводом об однородности испрашиваемых товаров товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, свидетельствует о наличии вероятности смешения сравниваемых средств маркировки в гражданском обороте и, как следствие, о несоответствии обозначения по заявке № 2021755403 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышесказанное, регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых заявителем товаров 03, 05, 21 классов МКТУ препятствуют товарные знаки по свидетельствам №№ 708318, 708317, 495328, 490714, 492789, 544404, 466538, зарегистрированные в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, изменить решение Роспатента от 14.10.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755403 с учетом дополнительных оснований.