

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЙ БИ ДЖИ ФАРМА РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757021, при этом установлено следующее.

NATABIOL

Словесное обозначение « **NATABIOL** » по заявке № 2020757021, поданной 13.10.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757021 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Данное решение мотивировано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения. Так, согласно указанному заключению, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:

ПЛАНТАБИОЛ

- с товарными знаками « **PLANTABIOL** » по свидетельству № 379816

ПАНТОБИОЛ

(приоритет от 16.05.2008), « **PANTOBIOL** » по свидетельству № 457955 (приоритет от 14.01.2011), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Биолит», г. Томск, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

ГАМАБИОЛ

- с товарным знаком « **ГАМАБИОЛ** » по свидетельству № 256100 (приоритет от 18.12.02), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГамаВетФарм», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2022 поступило возражение, в котором сообщено, что заявитель провел переговоры о получении письменных разрешений – писем-согласий на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020757021 для товаров 05 класса МКТУ с правообладателями товарных знаков по свидетельствам № 256100, № 379816 и № 457955.

Также заявителем обращено внимание на отсутствие тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками ввиду ряда отличий в их фонетическом и графическом исполнении.

Кроме того, заявитель отметил, что заявленное обозначение используется для индивидуализации биологически активных добавок к пище для беременных женщин, в то время как товарный знак «ГАМАБИОЛ» используется для маркировки лекарственных препаратов для животных, а товарный знак «ПАНТОБИОЛ» используется для маркировки препарата для предупреждения старения клеток мозга, улучшения памяти, для стимуляции восстановления и обновления хрящевой и костной ткани.

Заявитель представил документацию, касающуюся его продукции и производителя (производится по заказу заявителя).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020757021 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

С возражением, а также дополнительно на заседании коллегии от 25.08.2022 заявителем представлены следующие материалы:

- (1) письменное согласие ООО «ГамВетФарма» от 11.05.2022 на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке № 2020757021;
- (2) свидетельство о регистрации продукции – биологически активной добавки к пище «Натабиол+» («Natabiol+») от 02.11.2020;
- (3) рекламные листовки;
- (4) письменное согласие ООО «Биолит» от 19.08.2022 на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке № 2020757021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2020) поступления заявки № 2020757021 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, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила)

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

NATAbiol

Заявленное обозначение « **NATAbiol** » является комбинированным, представлено в виде слова «NATAbiol», выполненного оригинальным шрифтом буквами заглавными и строчными латинского алфавита с графическим решением буквы «i». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020757021 основано на противопоставлении товарных знаков

ПЛАНТАБИОЛ **ПАНТОБИОЛ**
« **PLANTABIOL** » по свидетельству № 379816, « **PANTOBIOL** » по
свидетельству № 457955, « **ГАМАБИОЛ** » по свидетельству № 256100,
зарегистрированных на имя иных лиц.

Противопоставленные товарные знаки являются словесными обозначениями, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 379816, 457955, 256100 действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель в своем возражении указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правообладателями противопоставленных товарных знаков предоставлены согласия от 11.05.2022 (1) и от 19.08.2022 (4) на регистрацию товарного знака по заявке № 2021723920 на имя заявителя в отношении всех первоначально заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Следует отметить, что в соответствии с письмом от 19.11.2020 первоначально заявленный перечень товаров был отредактирован – удалены дублирующие

формулировки, в связи с чем имеются основания для учета представленных согласий (1) и (4) в объеме отредактированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Следует учитывать, что:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 379816, 457955, 256100 не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками,

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 379816, 457955, 256100 не являются коллективными товарными знаками;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются существенные графические отличия;

- заявленное обозначение используется для индивидуализации биологически активных добавок к пище для беременных женщин, в то время как товарный знак «ГАМАБИОЛ» используется для маркировки лекарственных препаратов для животных, а товарный знак «ПАНТОБИОЛ» используется для маркировки препарата для предупреждения старения клеток мозга, улучшения памяти, для стимуляции восстановления и обновления хрящевой и костной ткани.

С учетом сказанного коллегия считает возможным снять имеющиеся противопоставления с учетом согласия правообладателей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2022, отменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020757021.