

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.10.2018 возражение, поданное компанией BIOIBERICA, S.A.U., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329959.



Международная регистрация №1329959 знака « **Биоактив** » с конвенционным приоритетом от 16.03.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.2016 на имя заявителя (BIOIBERICA, S.A.U., Carretera NII, Km. 688, Zona Industrial E-08389 PALAFOLLS, Espagne) в отношении товаров и услуг 01, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 13.06.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329959 только в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №1329959 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак



«**«Bioaktiv Хондроитин сульфат»**» по международной регистрации №1329959 является сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц:

- с товарным знаком «**БИОАКТИВ**» (свидетельство №480613 с приоритетом от 24.05.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО Компания «Молторг», 443111, г. Самара, ул. Фадеева, 64;

- со знаком «**BIOAKTIV**» (международная регистрация №1179129 с приоритетом от 30.07.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя компании Bio-Aktiv-Pulver Produktions- und Vertriebs-GmbH, Bockwitzer Straße 80 06712 Zeitz OT Würchwitz, Германия.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Хондроитин сульфат» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель согласился с приведенным в оспариваемом решении Роспатента доводом о неохраноспособности словесного элемента «Хондроитин сульфат», вместе с тем выразил свое несогласие с выводами о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, обосновывая свои доводы имеющимися семантическими, графическими и фонетическими различиями сопоставляемых обозначений. При этом в возражении указывается на то, что фактические сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков различны, что исключает смешение товарных знаков потребителями. Неоднородными, по мнению заявителя, являются товары сравниваемых знаков. Также

отмечается, что факта использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №480613 заявителем не выявлено.

Заявитель также указывает на наличие у него исключительных прав на знак  «CSB BIO-ACTIVE» по международной регистрации №1310059, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «BIO-ACTIVE». Указанный товарный знак существует с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1179129 в отношении товаров 01 класса.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1329959 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 35 классов МКТУ с дискламацией словесного элемента «Хондроитин сульфат».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о знаке по международной регистрации №1310059;
- информационные и словарные материалы;
- информация о заявителе и о продукции «Хондрогард» с использованием заявленного обозначения, а также копия лицензионного соглашения между заявителем и ЗАО «ФармФирма «Сотекс»;
- информация о правообладателях противопоставленных товарных знаков.

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

С учетом даты (16.03.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1329959 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 (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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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).



Знак «

конвенционным приоритетом от 16.03.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «БИОАКТИВ», «Хондроитин сульфат», выполненные буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, латинские буквы «csb», при этом буква «b», расположена на фоне овала синеголубого цвета. Правовая охрана знака по международной регистрации №1329959 с учетом доводов возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Хондроитин сульфат» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329959 в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака «БИОАКТИВ» [1] по свидетельству №480613 и знака «**BIOAKTIV**» [2] по международной регистрации №1179129, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «БИОАКТИВ» [1] по свидетельству №480613 с приоритетом от 24.05.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**BIOAKTIV**» [2] по международной регистрации №1179129 с приоритетом от 30.07.2013 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниемых обозначений

«**БИОАКТИВ**» / «**BIOAKTIV**» на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав слабый элемент «Хондроитин сульфат», который не выполняет индивидуализирующий функции в знаке в силу своей описательности и периферийного положения, а также сильные индивидуализирующие элементы, к которым относится слово «БИОАКТИВ», выполненное крупным шрифтом в оранжевом цвете, и буквы «csb» с овалом сине-голубого цвета.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством

звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «БИОАКТИВ», которое выполнено крупным шрифтом буквами оранжевого цвета, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь. Слово «БИОАКТИВ» отсутствует в качестве лексической единицы в словарях русского языка, в силу чего является фантазийным

В свою очередь в противопоставленных товарных знаках [1] и [2] единственными индивидуализирующими элементами являются слова «БИОАКТИВ» и «BIOAKTIV». Слова «БИОАКТИВ» и «BIOAKTIV» являются фантазийными обозначениями, отсутствуют в качестве лексической единицы какого-либо языка, в связи с чем провести анализ этих обозначений с точки зрения семантики не представляется возможным.

Вместе с тем совпадение индивидуализирующих словесных элементов «БИОАКТИВ» и «BIOAKTIV» с точки зрения фонетики обуславливает вывод об их тождестве.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] в целом.

Что касается однородности товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1329959 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemical ingredients for use in the pharmaceutical, dietetic and food industry» (химические компоненты для использования в фармацевтике,

диетической пищевой промышленности), услуг 35 класса МКТУ «advertising services; import and export services; wholesale, retail sale in stores and via global computer networks, mail order sale, catalog sale, sales promotion for others, all relating to pharmaceutical, dietetic and nutraceutical products» (рекламные услуги; услуги импорта-экспорта; оптовая торговля, розничная продажа в магазинах и через глобальные компьютерные сети, продажа товаров, заказанных по почте, продажа по каталогам, продвижение товаров для третьих лиц, все услуги, касающиеся фармацевтических, диетических и нутрицевтических продуктов).

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помошь в управлении бизнесом; помошь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной продаже товаров и услуги торговых центров по оптовой и розничной продаже товаров; прокат торговых автоматов; распространение образцов; реклама; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry» (химические продукты, используемые в промышленности, науке и фотографии; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; составы для тушения огня; препараты для закалки и

пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей).

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] представляют собой рекламную деятельность и услуги, связанные с продажей товаров, т.е. относятся к одному и тому же роду деятельности, что обуславливает вывод об их однородности. Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] работает в иной сфере, нежели заявитель, и при этом не использует принадлежащий ему товарный знак, не могут являться основанием для снятия указанного противопоставления. Так, сведения о прекращении правовой охраны товарного знака [1] в связи с его неиспользованием отсутствуют, регистрация этого товарного знака в настоящее время является действующей.

В свою очередь товары 01 класса МКТУ «chemical ingredients for use in the pharmaceutical, dietetic and food industry» (химические компоненты для использования в фармацевтике, диетической пищевой промышленности) заявленного обозначения относятся к такому роду товаров как «chemicals used in industry» (химические продукты, используемые в промышленности), т.е. соотносятся с товарами 01 класса МКТУ противопоставленного знака [2] как вид/род, следовательно, являются однородными. При этом следует констатировать, что перечень товаров противопоставленного знака [2] не конкретизирован какой-либо областью применения, поэтому может включать в том числе и товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329959.

Также необходимо указать, что анализу подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков, а непосредственно те услуги, которые указаны в перечнях сравниваемых обозначений. В этой связи довод заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки используются в разных областях деятельности, в данной ситуации не может быть принят во внимание.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащий заявителю «старший» «» по международной регистрации №1310059, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «BIO-ACTIVE», коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащих иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, оказывающих соответствующие услуги 35 класса МКТУ и производящих товары 01 класса МКТУ.

Таким образом, наличие сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2], а также однородность товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, приводит к выводу о его сходстве с этими противопоставлениями до степени их смешения.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1329959 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.06.2018.