


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 01.09.2023, поданное ООО "Узловский молочный комбинат", Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773042 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021773042, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- словесным товарным знаком «БИОФИТ», зарегистрированным под №490283 (1) с приоритетом от 19.07.2011 на имя ООО "БиоТек", г. Гагарин, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- словесным знаком «БИОФИТ», зарегистрированным под №215471 (2) с приоритетом от 27.11.2000 на имя ЗАО "Производственное объединение "Гамми", г. Лысково, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему знаками (1-2) по фонетическому, графическому, визуальным критериям сходства;

- слово «Bio-fi» заявленного обозначения на русском языке произносится как «био-фай», состоит из 5 букв (2 согласных, 3 гласных звука) при написании; из 6 букв (3 согласных, 3 гласных звука) при произношении и включает в себя три слога. Слова «БИОФИТ» противопоставленных знаков (1-2) состоят из 6 букв (3 согласных, 3 гласных звука) и включают в себя три слога;

- исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что между словом «Bio-fi» заявленного обозначения и словесными элементами «БИОФИТ» знаков (1-2) имеются фонетические (звуковые) различия, т.к. указанные слова несут в себе разное количество букв, гласных и согласных звуков, и слогов; имеют различное произношение. Так, товарный знак по заявке № 2021734067 произносится как «био-фай», при этом произношение выполняется с паузой в месте дефиса, который делит слово на две части, тогда как товарные знаки (1-2) произносятся как «биофит». Соответственно, фонетическое сходство не обнаружено;

- слово «Биофит» имеет значение - растительный паразит (Новый большой англо-русский словарь под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна). Словесный элемент «Bio-fi» не имеет значения, является вымышленным. При произношении противопоставляемых слов проговаривается часть «био». Био - многозначный термин; составная часть множества сложных слов, указывающая на отношение данных слов к жизни, жизненным процессам, например: биогенетический, биологический, биогеохимия, биополимеры, биоэнергетика, биоиндикатор, биостанция, биофильтр. Соответственно, некорректно определять сходство до степени смешения слов по имеющейся общей части, которая позволяет образовывать многочисленные слова, которые, при этом, имеют разные значения;

- в рассматриваемом случае при оценке степени сходства заявленного и противопоставленных знаков (1-2) необходимо учитывать прежде всего отличия,

обусловленные особенностями их визуального исполнения. Выполнение сравниваемых обозначений в оригинальной графической манере исключает их сходство в целом;

- заявленные товары 05 класса МКТУ "волокна пищевые" не являются однородными товарам 01 и 05 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2021) поступления заявки №2021773042 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

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.

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).

Bio-fi

Заявленное обозначение «**Bio-fi**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «Bio-fi», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «B» - заглавная. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в сером, зеленом, светло-зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении упомянутых выше товаров 05 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-2).

Противопоставленный знак «**БИОФИТ**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**Биофит**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Б» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) являются словесные элементы «Bio-fi», «БИОФИТ» (1-2). Словесный элемент «БИОФИТ» знаков (1-2) имеет произношение соответствующее буквам русского языка, составляющих данное слово, - «биофит». Заявленное обозначение, являясь фантазийным, не имеет зафиксированного в словарях произношения. По мнению заявителя, данное обозначение может быть прочитано как «биофай», вместе с тем, указанное не исключает и высокой вероятности его прочтения в качестве «биофи», при котором данный словесный элемент обладает высокой степенью сходства со словесным элементом «биофит» знаков (1-2). Так, в рассматриваемом случае совпадающими являются

пять букв (б, и, о, ф, и), расположенных в одинаковой последовательности. Различие лишь в одной конечной букве («т» в знаках (1-2) недостаточно для вывода об отсутствии их сходства.

В отношении семантического критерия сходства было установлено следующее. Согласно материалам возражения биофит – это паразитическое или хищное растение (см. Новый большой англо-русский словарь под общим руководством академика акад. Ю.Д. Апресяна). При этом, семантическое значение заявленного обозначения не зафиксировано в словарях (см. www.translate.academic.ru). Следовательно, провести сравнение заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-2) не представляется возможным. Указанное снижает значение семантического фактора при восприятии сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и знаки (1-2) имеют графические отличия, заключающиеся в исполнении их буквами различных алфавитов, наличии в составе заявленного обозначения изобразительного элемента. Вместе с тем, знаки (1-2) выполнены стандартным шрифтом и не имеют какой-либо дополнительной графической проработки, в этой связи визуальный признак сходства имеет, в данном случае, второстепенную роль.

Проанализировав вышеизложенную информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений за счет фонетического сходства образующих их словесных элементов «Bio-fi», «БИОФИТ», «Биофит», что определяет запоминание данных знаков потребителями, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «волокна пищевые», по сути, относящиеся к биологическим добавкам, которые представляют собой биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Данный вид товара имеет много полезных свойств. Так, пищевые волокна сорбируют и выводят из организма вредные вещества, замедляют усвоение сахара, являются пребиотиками, улучшают работу пищеварительной системы и т.д. Таким образом, не являясь лекарственными средствами, пищевые волокна могут применяться в медицинских целях, так как влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний и так далее.

Противопоставленный знак (2) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «диетические напитки для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; побочные продукты обработки хлебных злаков, используемые для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки лекарственные; настои лекарственные; отвары [декокты] для фармацевтических целей; средства, способствующие пищеварению, для фармацевтических целей; пищевые продукты диетические для медицинских целей; сбор лекарственный для похудения; сборы лекарственные; сборы лекарственных трав; таблетки для медицинских целей», которые относятся к пищевым продуктам для медицинских целей, фармацевтическим препаратам, пищевым добавкам. Данные виды товаров обладают профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяются для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей», относимся к лекарственным препаратам и добавкам для животных, применяемых с целью поддержания их здоровья, направлены на лечение животных.

Заявленные товары 05 класса МКТУ, а также товары 05 класса МКТУ знаков (1-2) являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010 под «лекарственными средствами» понимаются «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий».

Упомянутые виды товаров могут имеют одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека (или животного), могут быть произведены на одном фармацевтическом предприятии, иметь сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, а также сходный круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье, здоровье животных, лица, имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для поддержания и улучшения здоровья). Кроме того, сравниваемые товары могут быть взаимодополняемыми.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2023.