

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 14.01.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Новая Территория Альфа" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725863, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2019725863 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.05.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение "Bio-fi" (транслитерация по ГОСТ 7.79-2000 - "Био-фи"), фантазийное по отношению к заявленному перечню товаров. Буква "f" выполнена в зеленом цвете с изображением обвивающего букву ростка с листочками светло-зеленого цвета.

Решение Роспатента от 14.09.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении части товаров 05, 30, 32 классов МКТУ. Для другой части товаров 05, 30, 32 и всех товаров 01 и 29 классов МКТУ

заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:

- товарным знаком «БИОФИТ» по свидетельству № 490283 [1] в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров 05 класса и всех товаров 01 класса МКТУ;

- товарным знаком «Биофит» по свидетельству №215471 [2] в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ;

- товарным знаком «Биофит» по свидетельству №251977 [3] в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров 30 класса МКТУ и всех товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

Анализ показывает, что противопоставленные обозначения отличаются от заявленного обозначения, в связи с чем заявленное обозначение не может быть признано сходным с противопоставленными знаками ни по визуальному восприятию, ни по звучанию, ни по смысловому значению.

В частности, заявитель указывает, что все три противопоставленные регистрации содержат выполненный кириллицей словесный элемент «Биофит», причём в товарном знаке по свидетельству №251977 словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, а само обозначение содержит изобразительный элемент, доминирующий на изображении, что исключает возможность визуального смешения заявленного обозначения с указанным обозначением, в частности по товарам 29 класса МКТУ. Противопоставленные обозначения «Биофит» отличаются

от заявленного обозначения «Bio-fi» количеством букв в слове и используемым шрифтом. Более того, противопоставленные обозначения воспринимаются как цельное слово. Заявленное же обозначение состоит из двух частей, соединённых дефисом, обеспечивающим невозможность смешения с визуальным образом цельного слова.

Графический облик обозначения «Bio-fi» отличается от противопоставленных обозначений, помимо различия шрифтового исполнения и наличия дефиса в заявленном обозначении «Bio-fi», также наличием изобразительного элемента в виде ветки растения, охватывающей одну из букв заявленного обозначения, формирующей уникальный визуальный образ заявленного обозначения.

Фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками «Биофит» ограничивается лишь сходством первого слога. Произношение второго слога для обозначения «Биофит» ограничено по длительности согласной «т» и не может поэтому быть долгим, в отличие от заявленного обозначения, в котором второй слог заканчивается гласной и может произноситься протяжно. Кроме того, прочтение слова в английском языке, как наиболее распространённом предполагает звучание гласной второго слога как «ай». Доказательством является широкая известность таких популярных слов из английского языка как «Hi-Fi» или «Wi-Fi». Такое прочтение является автоматическим интуитивным выбором потребителя при встрече с незнакомым иностранным словом.

В противопоставленном же обозначении «Биофит» гласная второго слога звучит, однозначно, как «и». Из двух произносимых слогов заявленного обозначения один слог значительно отличается, причём слог этот является ударным. Таким образом, звучание заявленного обозначения также отличается от звучания противопоставленных обозначений. Более того, с точки зрения лингвистической науки единицы языка «Bio-fi» и «БИОФИТ» состоят не столько из звуков, сколько из фонем. Обозначения: «Bio-fi» и «БИОФИТ» («Биофит») – отличаются друг от друга фонемным составом, а значит, являются новыми, самостоятельными единицами языка, воспринимаемыми как уникальные. Фонемный состав

заявленного обозначения «Bio-fi» отличается от фонемного состава, противопоставленного «БИОФИТ», ввиду чего сравниваемые обозначения не могут быть смешаны в сознании потребителя. Если значение словосочетания «BIO FIT» можно было бы перевести, например, как «биологическая подгонка» или «биология в форме», то в отличие от этого заявленное обозначение «Bio-fi» не имеет какого-то устоявшегося значения ни в русском, ни в английском и во французском языках. Хотя слово «fi» и встречается в некоторых сочетаниях с другими терминами, тем не менее значение слова «Bio-fi» из словарей не известно, в связи с чем заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, не имеющее конкретного смысла.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019725863 для всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное

обозначение  .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2019725863 испрашивается в отношении всех товаров 01, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, включая все товары 01, 29 и часть товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, для которых было отказано в регистрации товарного знака.

В соответствии с решением Роспатента от 14.09.2020 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании его сходства до степени смешения с товарными знаками [1-3].

Товарный знак [1] представляет собой словесный товарный знак **Биофит**. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированный товарный знак



. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак [3] **БИОФИТ** является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически за счет полного фонетического вхождения заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки [1,3] и в словесный элемент Биофит противопоставленного комбинированного знака [2], доминирующий в этом знаке в силу своего оригинального характера в отличие от элементов «Bio» и «Max», обладающих более слабой различительной способностью из-за частого использования различными производителями. В частности, словесные элементы

«Bio-fi» и «Биофит» сравниваемых обозначений содержат одинаковое количество слогов, имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков.

В отношении довода возражения о том, что часть «fi» в заявленном обозначении произносится по-английски как «фай», коллегия отмечает, что, действительно, такая вероятность существует, однако, наиболее вероятным является прочтение этого элемента как «фи», поскольку обозначение «Bio-fi» не является лексической единицей английского языка и будет восприниматься как простая транслитерация латинских букв на русский язык «Био-фи».

В отношении семантического признака сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает, что оценить смысловое сходство знаков не представляется возможным в силу того, что сравниваемые обозначения являются фантазийными, так как не имеют смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках.

При этом следует согласиться с заявителем, что сравниваемые знаки не являются сходными графически в связи с использованием в них букв разных алфавитов. Вместе с тем, заявленное обозначение и товарный знак [2] содержат сходные изобразительные элементы в виде стилизованных листьев зеленого цвета, что сближает эти обозначения в графическом плане.

Анализ однородности товаров 01, 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака, и товаров, в отношении зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], показал следующее.

Указанные товары являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (например, мясо, рыба, птица, дичь, желе, молоко, яйца, мука, дрожжи, соль, горчица, уксус, пекарские порошки, диетические пищевые продукты для медицинских целей, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические и др.) либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (пищевые продукты, хлебобулочные изделия, химические вещества, пищевые добавки и диетические вещества, лекарственные и фармацевтические препараты, безалкогольные напитки и др.), имеют одинаковое назначение (для использования в пищевой промышленности, для употребления в пищу, для приготовления пищи, для

диетического питания и для медицинских целей), один круг потребителей и одинаковые условия сбыта. При этом следует отметить, что однородность товаров в возражении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует опасность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных товаров является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2020.