

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2025, поданное Биовета, а.с., Чешская республика, Ивановице-на-Гане (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761937, при этом установила следующее.

Биокан

Заявленное обозначение «**Биокан**» по заявке №2023761937 с приоритетом от 12.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.01.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:



[1] - «», зарегистрированным под № 852183 с приоритетом от 30.11.2020г., на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИАКОН», 111033, Москва, вн.тер. г., муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 11, этаж/офис 01/11,12, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

[2] - «**BIOKON**», зарегистрированных под № 983699 с приоритетом от 07.04.2023г., [3] «^{DOCTOR}**BIOKON**» под № 983695 с приоритетом от 28.03.2023г.,

[4] «» под № 666697 с приоритетом от 03.07.2017г., [5] «
СИЛА ВОЛОС» под № 488093 с приоритетом от 24.08.2011г., (срок действия исключительного права продлен до 24.08.31г.), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Биокон плюс», 125367, Москва, ул. Береговая, 8, к. 2, пом./ком. I/32, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- с международной регистрацией [6] «» под №1247430 с конвенционным приоритетом 09.10.2014г., (срок действия исключительного права продлен до 25.10.24г.), на имя «Biocon Limited», 20th km., Hosur Road, Electronics City P.O. Bangalore, Karnataka, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2025 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель принял решение об ограничении объема притязаний на заявленное обозначение, а именно решение об ограничении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ до позиций «вакцины ветеринарные»;

- по мнению заявителя, указанные экспертизой товарные знаки не являются сходным до степени смешения с заявленным обозначением и не ассоциируются с ним в целом в силу: 1. Разной сферы деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков и заявителя, отсутствие риска смешения товаров; 2. Различного общего зрительного впечатления, создаваемого заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками; 3. Отсутствия сходства до степени смешения по основным критериям оценки сходства (фонетический, семантический, графический). Указывая на отличия, заявитель отмечает «слабость» элемента «БИО», совпадающего в обозначениях, и большую различительную способность несовпадающей части «КОН», «КАН», при том, что такая разница в коротких словах является существенной;

- в отношении противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1247430 отмечено, что ветеринарные препараты исключены из перечня товаров 05 класса согласно решению о предоставлении правовой охраны от 20.12.2016, что позволяет сделать вывод о неоднородности товаров по сравнению с перечнем товаров по заявке № 2023761937;

- в возражении обращено внимание, что наиболее ранняя дата регистрации вакцины «Биокан» - 28.01.2009, тогда как дата регистрации / решения о предоставлении правовой охраны всех противопоставленных товарных знаков гораздо позже даты регистрации вакцины «Биокан»;

- заявитель отмечает, что товарный знак №488093 зарегистрирован для узкого перечня товаров - «препараты медицинские для выращивания волос», которые не являются однородными по отношению к товару «вакцины ветеринарные»;

- по данным СМИ по состоянию на январь-май 2024 года в рознице наибольшие объемы вакцин от бешенства приходились на препараты: «Биокан» — 33,5 % от общего денежного объема продаж вакцин с компонентом от бешенства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023761937 в отношении всех заявленных товаров ограниченного перечня 05 класса МКТУ (вакцины ветеринарные).

С возражением представлены следующие дополнительные материалы:

1. Заявление о внесении изменений в перечень товаров по заявке №2023761937;
2. Распечатка с сайта www.bioveta.eu с переводом на русский язык;
3. Распечатка с сайта <https://biakon.ru/about>;
4. Распечатка с сайта <https://biokon.Org/#company>;
5. Распечатка из государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения;
6. Свидетельство о государственной регистрации лекарственного средства для животных «БИОКАН» № ПВИ-1-8.8/02613 от 28 января 2009 года (копия);
7. Распечатка с сайта fontanka.ru/;
8. Распечатка с сайта <https://fsvps.gov.ru> - «Россельхознадзор сообщает об отмене государственной регистрации ветеринарного препарата «Нобивак® Rabies».

На заседании коллегии, состоявшемся 21.07.2025, заявитель представил оригинал письма-согласия от владельца товарных знаков по свидетельствам №№983699, 983695, 666697, 488093 (9).

Также на данном заседании были представлены дополнительные пояснения, согласно которым все оставшиеся противопоставления действуют в отношении фармацевтических препаратов, в то время как заявленному обозначению охрана испрашивается в отношении вакцин ветеринарных, которые не применяются для людей, то есть не совпадают по кругу потребителей.

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

С учетом даты (12.07.2023) подачи заявки № 2023761937 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023761937 заявлено

Биокан

словесное обозначение «**Биокан**», выполненное буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2023761937 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «вакцины ветеринарные».

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



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №852183 с приоритетом от 30.11.2020г., является комбинированным и состоит из словесного элемента «БИАКОН», выполненного буквами русского алфавита, а также из изображений дерева, листьев и ростка в окружности. Правовая охрана товарного знака действует в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2] «**ВIOKON**», [3] «**DOCTOR ВIOKON**»,

БИОКОН

**СИЛА
ВОЛОС**

[4] «**БИОКОН**» [5] «**СИЛА ВОЛОС**» по свидетельствам №№ 983699, 983695, 666697, 488093 содержат словесные элементы «ВIOKON»/ «БИОКОН», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [6] «» по международной регистрации №1247430 с конвенционным приоритетом 09.10.2014г состоит из словесного элемента «BIOCON», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух волнистых линий. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023761937 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении противопоставлений [2-5] заявитель сообщил об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, а именно, о получении письма-согласия от владельца товарных знаков [2-5].

Биокан

Сходство заявленного обозначения «» и
противопоставленных товарных знаков [2] «BIOKON», [3] « DOCTOR BIOKON»

[4] « БИОКОН» [5] « СИЛА ВОЛОС» обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений фонетически сходного основного индивидуализирующего элемента «БИОКАН»/ «BIOKON»/ «БИОКОН». Однородность товаров обусловлена тем, что испрашиваемые товары «вакцины ветеринарные» однородны товарам 05 классов МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленных знаков [2-4], в том числе «Препараты витаминные; препараты нутрицевтические; препараты с микроэлементами для человека или животных», а также товару «вакцины» противопоставленного знака по свидетельству №666697, товарам «медицинские препараты для выращивания волос» товарного знака по

свидетельству №488093, так как сопоставляемые товары относятся к лекарственным препаратам, направлены на улучшение состояния здоровья человека или животного.

В материалах возражения содержится письменное согласие [9] от владельца противопоставленных товарных знаков [2-5].

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Вместе с тем, противопоставления [2-5] не являются единственным препятствием к регистрации обозначения по заявке №2023761937, поэтому коллегии надлежит повторно проанализировать оставшиеся противопоставления [1,6] на предмет сходства и однородности с учетом скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «БИОКАН» / «БИАКОН» / «BIOCON» имеют одинаковый состав согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также близкий состав гласных звуков («И/О/А», «И/А/О», «И/О/О»), где звуки «О» и «А» при беглом прочтении могут быть воспроизведены одинаково или наиболее близким образом.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как у сопоставляемых словесных элементов отсутствует установленное словарное значение. Ввиду невозможности применения семантического критерия, доводы заявителя о более «сильных» (КАН/КОН) и «слабых» (БИО) частях сравниваемых обозначений не подлежат применению.

С точки зрения графического критерия, все сравниваемые словесные элементы совпадают по количеству графем, протяжённости слов, при этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены буквами одинакового алфавита.

Таким образом, степень сходства обозначения по заявке №2023761937 и противопоставленного знака [1] является высокой, близкой к тождеству, за счет высокой степени фонетического и графического сходства словесных элементов, а с товарным знаком [6] обозначение по заявке №2023761937 является сходным, так как установлено фонетическое сходство.

Графические отличия, связанные с дополнительными изобразительными элементами, присутствующими в противопоставленных товарных знаках [1, 6] второстепенны, при установленных критериях сходства словесных элементов.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении, в том числе таких товаров 05 класса МКТУ, как «вакцины», при том, что заявленные товары «вакцины ветеринарные» уточнены по назначению в отношении общей родовой позиции вакцины, содержащейся в перечне противопоставленного товарного знака [1]. Товар «вакцины» в общем виде, может быть как ветеринарного назначения, так и быть предназначенным для человека, а в отсутствии ограничивающей формулировки, товар противопоставленного знака предполагает охрану в отношении любых видов вакцин.

Таким образом, указанные сравниваемые товары следует считать идентичными друг другу по виду, роду, свойствам и назначению.

Что касается противопоставленного товарного знака [6], то его правовая охрана на территории Российской Федерации распространяется на товары 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques à l'exception des préparations pour la croissance des cheveux, vétérinaires et d'hygiène; aliments diététiques pour nourrissons et invalides; emplâtres; films plastiques stériles utilisés comme bandages; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles (Лекарственные препараты, за исключением препаратов для роста волос, ветеринарных и гигиенических препаратов; диетическое питание для детей и инвалидов; пластыри; стерильные полимерные пленки, используемые в качестве перевязочных материалов; материалы для пломбирования зубов, зубной воск; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения сорняков и вредных животных)».

Несмотря на то, что ветеринарные препараты исключены из перечня товаров противопоставленной международной регистрации [6], ее правовая охрана распространяется на лекарственные препараты для людей, которые могут, в том числе представлять собой вакцины. Коллегия исходит из того, что вакцины ветеринарные также относятся к лекарственным препаратам в целом, могут быть взаимозаменяемыми с некоторыми лекарственными препаратами, предназначенными для человека, зачастую ветеринарные препараты и препараты для людей содержат одно и то же действующее вещество, предлагаемое в различных дозировках. Указанное позволяет прийти к выводу о том, что заявленные товары являются однородными товарам противопоставленного товарного знака [6].

Об однородности лекарственных препаратов для человека и животных свидетельствует и судебная практика (см. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. № С01-2500/2022 по делу №СИП-680/2022).

Установив высокую степень сходства сравниваемых обозначений, а также идентичность заявленных 05 класса МКТУ и товаров противопоставленного знака [1], а также высокую степень однородности с товарами противопоставленного знака [6], следует сделать вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2023761937 и противопоставленных товарных знаков [1, 6] в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, выводы оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует считать обоснованными.

Что касается доводов заявителя об известности российским потребителям заявленного обозначения в качестве наименования прививки от бешенства для собак, что подтверждается длительностью присутствия товара на рынке (приложено свидетельство о государственной регистрации лекарственного средства для животных от 28.01.2009 – вакцина «Биокан», данные СМИ о том, что доля вакцины «Биокан» в общем объёме продаж вакцин от бешенства составляет 33,5% в 2022 году), то коллегия отмечает, что данные сведения сами по себе не устраняют вероятность смешения сравниваемых обозначений. Для применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса достаточно опасности смешения, а не фактического смешения как такового, поэтому указанные выше выводы о необходимости применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует считать правомерными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2025.