

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, рег. №4520, рассмотрела поступившее 11.04.2019 возражение, поданное ООО «Новые технологии», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712061, при этом установила следующее.

БИОМАТРИКС

Словесное обозначение «» по заявке № 2017712061 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

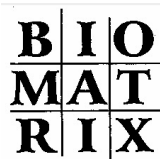
Роспатентом 19.06.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода

туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты зубные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки,

пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья животных; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», 05 класса МКТУ «смеси молочные для детского питания», услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**Biomatrix**» [1] (свидетельство № 269340 с приоритетом от 05.11.2001, срок действия регистрации продлен до 05.11.2021), зарегистрированным в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородным заявленным товарам 05 класса МКТУ, на имя ООО «Биопродукт», 141500, Московская обл., г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, 17-64;



- со знаком «**BIOMATRIX**» [2] (международная регистрация № 922985 с конвенционным приоритетом от 22.11.2006), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ, на имя

компании Limited liability company «ПЕК GALATEYA», liter A, d. 72, pr-t Stachek RU-198188, g. Saint-Petersburg (RU).

В поступившем 11.04.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации № 922985 Судом по интеллектуальным правам принято решение от 30.01.2019 по делу № СИП-303/2018 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием в отношении таких товаров 03 класса МКТУ как «парфюмерия, эфирные масла, лосьон для волос, средство для чистки зубов», при этом сохранив его правовую охрана для товаров 03 класса МКТУ «косметика»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 922985 в силу того, что они производят разное общее зрительное впечатление и вызывают разные смысловые ассоциации (фантазийное слово «БИОМАТРИКС» и слова «БИО» (биологический), «МАТ» (матовый), «РИХ» (фантазийное слово));

- свидетельством того, что правовая охрана в отношении однородных товаров (услуг) на имя разных лиц предоставляется фонетически тождественным товарным

знакам, являются следующие регистрации: «ИЗБА» № 499490 и « IZZZBA»

№ 474307; «FORA» № 572149 и « RA» № 628456; « »

№ 477872 и «» № 298285, «» № 656707 и «Мат - Решка» № 500511, «Кремфир» № 680961 и «CREMFIL» № 1328461.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2017712061 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (31.03.2017) поступления заявки № 2017712061 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 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 (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).

БИОМАТРИКС

Обозначение «**БИОМАТРИКС**» по заявке № 2017712061, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом доводов возражения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы

косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты зубные; порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для

животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья животных; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».

Решение Роспатента в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ основан на

наличии сходного до степени смешения товарного знака «» [2] по международной регистрации № 922985 с конвенционным приоритетом от 22.11.2006, принадлежащего компании Limited liability company «РЕК GALATEYA».

Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации № 922985 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку, словесный элемент «БИОМАТРИКС» в стандартном графическом исполнении. С учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2019 по делу № СИП-303/2018 правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 922985 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерия, эфирные масла, лосьон для волос, средство для чистки зубов», при этом правовая охрана знака действует для товаров 03 класса МКТУ «косметика».

Следует указать, что согласно словарно-справочным данным (см. например, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru>) понятие «косметика» включает в себя средства для ухода за кожей, волосами, зубами и ногтями, т.е. ряд позиций, перечисленных в перечне товаров 03 класса МКТУ.

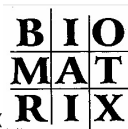
Кроме того, перечень товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения включает товары 03 класса МКТУ, которые относятся к парфюмерной продукции, под которой, в свою очередь понимаются «ароматические, косметические товары и гигиенические освежающие средства, а также их производство» (см. Толковый словарь Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 1949-1992, <https://dic.academic.ru>).

Парфюмерно-косметическая продукция имеет одинаковые условия реализации (распространяется через магазины парфюмерии и косметики, агенто-распространителей по каталогам), одинаковое назначение (уход за телом), и круг потребителей (неограниченный).

Таким образом, можно констатировать, что указанный в перечне противопоставленного знака по международной регистрации № 922985 товар 03 класса МКТУ «косметика» является однородным товарам 03 класса МКТУ заявленного обозначения, перечень которых приводится выше.

При этом заявителем не оспаривается однородность вышеуказанных заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается вопроса сходства, то необходимо отметить, что, несмотря на



наличие у противопоставленного знака «**BIOMATRIX**» по международной регистрации № 922985 оригинальной графической проработки, оно, тем не менее, воспринимается в качестве обозначения, включающего слово «BIOMATRIX», которое произносится как «биоматрикс» и переводится с английского языка как «биоматрица» (www.translate.ru). Наличие в составе сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного знака фонетически тождественного элемента обуславливает вывод об их сходстве. Визуально заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 922985 разнятся за счет графической проработки противопоставленного знака и стандартного шрифтового исполнения заявленного обозначения, а также ввиду использования разных алфавитов при написании словесных элементов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей

способности ввиду фонетического тождества сравниваемых словесных элементов. Семантический анализ сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным ввиду того, что заявленное обозначение не обладает конкретным значением, в то время как словесный элемент противопоставленного знака имеет перевод с английского языка на русский язык «биоматрица» (www.translate.ru).

Таким образом, наличие сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 922985, а также однородность товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения. Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 03 класса МКТУ, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

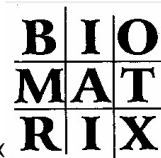
Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке № 2017712061 отсутствуют.

В части довода возражения о сосуществовании ряда фонетически тождественных товарных знаков («ИЗБА» №499490 и « IZZZBA» №474307;

«FORA» №572149 и « RA» №628456; «» №477872 и

«» №298285, «» №656707 и «Мат - Решка» №500511, «Кремфир» №680961 и «CREMFIL» №1328461), зарегистрированных в отношении однородных товаров (услуг), то он принят коллегией к сведению.

Вместе с тем необходимо учитывать, что решение о регистрации каждого товарного знака принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Предоставление правовой охраны указанным товарным знакам не устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака,



основанное на наличии сходного до степени смешения знака «**BIOMATRIX**» по международной регистрации № 922985.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2018.