

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 возражение поданное Био Минералс Н.В., Бельгия (далее – заявитель), поступившее 17.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712469, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014712469 с приоритетом от 03.10.2012 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БИОСИЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 19.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712469 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2014712469 воспроизводит наименование однородных товаров, производителем которых

является фирма АО «Натурвита» (Naturvita, a.s.) Veselá 227 763 15 Slušovice Чешская Республика.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком



«Biosil» по свидетельству №429472, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении возможного введения потребителей в заблуждение заявитель отмечает, что является очевидным, что поскольку обозначение БИОСИЛ, не заявлено на регистрацию, не зарегистрировано и не охраняется в России в качестве товарного знака фирмы АО «Натурвита», то информация о его использовании не может служить препятствием для регистрации идентичного или сходного до степени смешения обозначения в РФ даже в том случае, если оно и каким-либо образом использовалось на территории РФ, или о нем есть соответствующая информация в Интернете. Следовательно, упоминание незарегистрированного в РФ обозначения в связи с другой компанией в Интернете или в других средствах массовой информации не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании возможного введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, особенно с учетом того факта, что известность такой компании в РФ среди потребителей не установлена;

- как видно из информации на сайте фирмы АО «Натурвита» http://naturvita.cz/ru/produkty_ru.php - обозначение, выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита используется на таких

товарах как пищевые добавки для улучшения роста волос, которые, не являются однородными для заявленных товаров: лекарственные препараты для перорального приема для применения при профилактике и/или лечении сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений опорно-двигательного аппарата и связанных с ними нарушений соединительных тканей, поскольку данные товары предназначены для разных потребителей (заявленные товары предназначены для врачей специализированных клиник, товары реализуются либо через аптеки по рецепту, либо используются в специализированных клиниках), они имеют разное функциональное предназначение и цели;

- заявитель сообщает, что его обозначение в латинице BIOSIL зарегистрировано в странах Евросоюза, участницей которого также является Чехия, страна происхождения фирмы АО «Натурвита», и его регистрация в странах Евросоюза безусловно говорит в пользу того факта, что заявленное обозначение не может ввести потребителей в заблуждение;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак



«Biosil» по свидетельству № 429472 существенно разнятся по общему зрительному впечатлению. А так же графические отличия приводят к отсутствию как визуального сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, так и к отсутствию сходства в целом;

- заявитель просит также принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками, заявленные товары 05 класса МКТУ, являются неоднородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2014712469 в отношении всего перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.10.2012) подачи заявки №2014712469 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «БИОСИЛ» по заявке №2014712469, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ показал, что в сети Интернет действительно имеется информация о биологической активной добавки «БИОСИЛ» производства чешской компании АО «Натурвита», которая активно предлагается к продаже на Российском рынке.

В этой связи, по мнению коллегии, присутствие такой информации в сети Интернет является достаточной для утверждения об осведомлённости российских потребителей о биологически активной добавке «БИОСИЛ» и ее изготовителе.

Регистр лекарственных средств России (www.rlsnet.ru) также содержит информацию о данной биологически активной добавке.

Согласно Информационному письму Роспатента от 5 ноября 2008 г. № 10/37 - 646/23 следует, что биологически активные добавки к пище (БАД) получают из растительного, животного или минерального сырья химическими или биотехнологическими способами. К биологически активным добавкам к пище (БАД) относятся также ферментные и бактериальные препараты, оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного

тракта. Биологически активные добавки к пище (БАД) производят в виде экстрактов, настоев, бальзамов, изолятов, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, капсул и других форм. Таким образом, могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище (БАД) («пищевые добавки для медицинских целей») и лекарственные средства (препараты). Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы. Известно также, что для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Таким образом, товар «биологически активные добавки к пище (БАД)» («пищевые добавки для медицинских целей») однороден товарам «лекарственные средства» и «лекарственные препараты»), поскольку у сравниваемых товаров 05 класса МКТУ одинаковыми являются: назначение - применение в качестве профилактического и медицинского средства условия сбыта - аптечная сеть, - круг потребителей - люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях.

Резюмируя изложенное, у коллегии есть основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, в заключении по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с



противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №429472, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**Biosil**» по свидетельству №429472 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного хвойного леса, за которым расположено стилизованное солнце.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует.

Словесные обозначения «Биосил» и «Biosil» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Коллегия исходила из того, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ коллегией приняты во внимание Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Товары 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для перорального приема для применения при профилактике и/или лечении сердечно-

сосудистых заболеваний, нарушений опорно-двигательного аппарата и связанных с ними нарушений соединительных тканей.», в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2014712469, и товары 05 класса МКТУ «препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 429472, однородны, поскольку, соотносятся как вид-род, могут иметь одинаковую область применения, предназначены для одного круга потребителей, реализуются через одинаковые каналы.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение по заявке №2014712469 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №429472 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2015.