

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 01.10.2015, поданное компанией «БиоСелл Текнолоджи, ЛЛК», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733598, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013733598 с приоритетом от 30.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  в виде прямоугольника со скругленными боковыми сторонами и двойной окантовкой, внутри которого расположено изобретенное слово «BioCell Collagen», выполненное оригинальным шрифтом. При этом, слово «BioCell» является частью наименования фирмы заявителя, и не имеет смыслового значения. Слово «Collagen» в переводе с английского означает «коллаген». Слева от словосочетания расположен изобразительный элемент в виде чередующихся дугообразных линий различного размера.

Роспатентом 01.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733598 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией знаков по международным регистрациям №№1030481 (1), 865169 (2), 715105 (3), содержащих словесный элемент «BIOCELL», правовая охрана которым ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 01 класса МКТУ;

- со словесным знаком «BIOCEL» по международной регистрации №571645 (4) (срок действия регистрации продлен до 24.05.2021), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товарам 01 класса МКТУ «коллаген, предназначенный для использования в производстве косметики».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является несходным и создает отличное рекламно-коммерческое впечатление от противопоставленных знаков;

- слово «biocell» является слабым элементом в знаке и должно быть свободно в гражданском обороте;

- обозначение «BIOCELL COLLAGEN» не предназначено для ассортимента изделий, которые могли бы конкурировать с противопоставленными знаками, однако оно указывает на конкретный ингредиент, не являющийся ни лекарственным средством, ни кремом или лосьоном;

- таким образом, сопоставляемые знаки не будут встречаться друг с другом, следовательно, потребители не будут смешивать их на российском рынке;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) являются фонетически не сходными, поскольку наличие разных словесных элементов в

сравниваемых обозначениях существенно влияет на их восприятие и придает им различное звучание;

- визуальное сходство сравниваемых знаков, несмотря на совпадение слова «BIOCELL», является различным, так как сопоставляемые знаки содержат дополнительные словесные элементы «COLLAGEN» и «ULTRAVITAL» (1, 2), «ULTRAVITAL 24KT» (3) и оригинальные изобразительные элементы в заявленном обозначении, которые существенно влияют на восприятие знаков;

- несходство сравниваемых обозначений по семантическому критерию обусловлено тем, что заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «биоклеточный коллаген», в то время как противопоставленные знаки имеют следующие значения «биоклеточный ультра-жизненно-необходимый» (1, 2), «биоклеточный ультра-жизненно-необходимый 24 карата» (3), «биоклетчатка, биоцеллюлоза» (4);

- заявленные товары полностью несходны и отличаются от товаров, охватываемых противопоставленными товарными знаками;

- сравниваемые товары являются взаимоисключающими, имеют разную область применения и функциональное значение, предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, то есть совместная встречаемость товаров в продаже отсутствует и не существует риска введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки в настоящее время сосуществуют в Российской Федерации без смешения;

- продукт, маркированный обозначением «BIOCELL COLLAGEN», получил международное признание за свою эффективность, инновацию и за исследования его трех основных диетических добавок, которые входят в качестве компонентов в жидкий продукт, именуемый «Жидкий Биоселл».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит снять имеющиеся противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка с сайта заявителя с переводом-аннотацией на русский язык (1);
- образец этикетки, прилагаемой к контейнерам с товарами, содержащими элементы «BIOCELL COLLAGEN» в качестве ингредиента, на русском языке (2);
- распечатка с сайта владельца противопоставленных знаков «BIOCELL ULTRAVITAL» с переводом-аннотацией на русский язык (3);
- распечатка с веб-сайта владельца противопоставленного знака «BIOCEL» (4);
- распечатка с сайта с изображением предлагаемой продукции (5);
- распечатка с сайта правообладателя с переводом-аннотацией на русский язык (6);
- изображения упаковок товаров противопоставленных знаков и образец этикетки, прикрепляемой к товарам, содержащим заявленные товары (7);
- распечатка о международном признании заявителя с переводом - аннотацией на русский язык (8).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.09.2013) поступления заявки №2013733598 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник со скругленными боковыми сторонами и двойной окантовкой. Внутри прямоугольника в центральной его части в одну строку расположены словесные элементы «BioCell Collagen», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словосочетания расположен изобразительный элемент в виде чередующихся дугообразных линий различного размера. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «коллаген, предназначенный для использования в производстве диетических пищевых добавок, продуктов лечебного питания и косметики».

Правовая охрана противопоставленного экспертизой знака по международной регистрации (2) прекращена, в связи с чем коллегия снимает данное противопоставление.

Противопоставленный знак по международной регистрации (1) представляет собой словесное обозначение «BIOCELL ULTRAVITAL», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации (3) представляет собой сочетание словесных, цифровых и буквенных элементов, а именно «BIOCELL ULTRAVITAL 24КТ». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации (4) представляет собой словесное обозначение «BIOCEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В рассматриваемом знаке основными элементами являются словесные элементы «BioCell Collagen», поскольку они занимают большую часть в знаке и именно на них в первую очередь акцентирует внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «Collagen» в переводе с английского языка на русский язык означает «коллаген» - фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность (<https://ru.wikipedia.org/>). В этой связи слово «Collagen» применительно к заявленным товарам 01 класса МКТУ является слабым элементом обозначения.

Таким образом, при анализе на сходство и тождество сравниваемых знаков учитывался «сильный» элемент заявленного обозначения «BioCell».

Коллегией при сопоставительном анализе сравниваемых знаков было установлено, что они являются сходными за счет полного фонетического вхождения

противопоставленных словесных элементов «BIOCELL» и «BIOCEL» в состав заявленного обозначения.

По семантическому фактору сходства сравниваемые знаки следует признать сходными за счет одинакового смыслового значения словесных элементов «BIOCELL» (1, 3), которые в переводе с английского языка на русский язык означают «биоэлемент» (смотри <http://engperevod.ru/engtorus/biocell>).

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает сравниваемые знаки. Небольшие графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического и семантического сходства.

Заявленные товары 01 класса МКТУ, как было отмечено выше, представляют собой определенное вещество (коллаген), которое используется в производстве диетических пищевых добавок, продуктов лечебного питания и косметики.

Правовая охрана противопоставленных знаков предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, которые представляют собой такие товары как, косметические препараты, товары для ухода за телом, маски косметические, фармацевтические препараты, фармацевтико-косметические товары для медицинских целей, регенерирующие препараты для медицинских целей; витаминные препараты, гомеопатические и терапевтические товары, следовательно, заявленные товары являются их основным компонентом.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений вышеуказанные товары могут быть восприняты как происходящие из одного источника, что свидетельствует об их однородности.

Довод заявителя о том, что сравниваемые знаки сосуществует в Российской Федерации без смешения, является неубедительным, поскольку не подтвержден документальными доказательствами. Представленные заявителем источники информации (1-6) носят информационный характер и свидетельствуют о присутствии товаров, маркированных противопоставленными знаками на рынке. В этой связи, при высоком сходстве сравниваемых знаков вероятность смешения очень велика.

Представленные заявителем сведения (7-8) относятся к иным обозначениям (skin&joint, Liquiid BioCell), нежели заявленное обозначение.

Таким образом, решение Роспатента от 01.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733598 в отношении товаров 01 класса МКТУ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 01.07.2015.