

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 01.06.2017, поданное ООО «Агрин», Тульская обл., г. Узловая (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727232, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015727232 подано 28.08.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Bio-fi**», состоящее из элементов «Bio» и «fi», соединенных дефисом, выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727232 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении товаров 05, 29, 31 и другой части товаров 30 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «БИОФИТ» по свидетельству №490283 [1] с более ранним приоритетом, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Биофит» по свидетельству №215471 [2] с более ранним приоритетом, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Биофит» по свидетельству №251977 [3] с более ранним приоритетом, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что сходство знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Bio-fi» и «БИОФИТ», которое определяется наличием близких звуков и звукосочетаний, их местом в составе словесных элементов, а также однородностью товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015727232.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что скорректированный заявителем перечень товаров является однородным по отношению к перечню товаров противопоставленных товарных знаков, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В возражении приведены следующие доводы.

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки не являются сходными с заявленным обозначением, поскольку обладают существенными отличиями, за счет использования разного количества букв разных алфавитов, при этом в противопоставленных товарных знаках словесный элемент «БИОФИТ» выполнен в одно слово, а в заявленном обозначении содержится дефис, обеспечивающий визуальное восприятие обозначения как разделенного на части слова.

Кроме того, оригинальное шрифтовое исполнение словесного элемента «Биофит» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №215977 [3], а также наличие изобразительного элемента, на фоне которого расположен словесный элемент «Биофит», исключают возможность визуального смешения заявленного обозначения с этим товарным знаком.

Заявитель также полагает, что в заявленном обозначении произношение второго слога «fi», выполненного буквами латинского алфавита, должно опираться на языки, использующие латинский алфавит, самым распространенным из которых является английский язык. В этом случае гласная буква «i» должна звучать как «ай» (по аналогии со словами «hi-fi», «wi-fi», «ski-fi»), а все слово - как «биофай», в отличие от словесных элементов «биофит» в противопоставленных товарных знаках.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров:

05 - добавки пищевые; добавки пищевые для животных; питание детское.

29 - желе мясное; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крокеты; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре томатное; пюре яблочное; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления супов; чипсы картофельные низкокалорийные.

30 - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; вещества связующие для колбасных изделий; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; кетчуп [соус]; конфеты; крекеры; крем заварной; лапша; макароны; маринады; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; порошки пекарские; рулет весенний; сладости; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чизбургеры [сэндвичи].

31 - корма для животных; корма для комнатных животных; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных.

Заявитель в установленном порядке был извещен о дате рассмотрения возражения, однако на заседании коллегии не присутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.08.2015) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В решении Роспатента от 09.02.2017 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727232 указаны следующие знаки:

- товарный знак по свидетельству №490283 [1], представляющий собой словесное обозначение «**БИОФИТ**».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ

«препараты с микроэлементами для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей»;

- товарный знак по свидетельству №215471 [2], представляющий собой словесное обозначение «**Биофит**». Срок действия регистрации продлен до 27.11.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ

«продукты детского питания; диетические напитки для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; побочные продукты обработки хлебных злаков, используемые для медицинских целей; курительные травы для лечебных целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки лекарственные; настои лекарственные; отвары [декокты] для фармацевтических целей; средства, способствующие пищеварению, для фармацевтических целей; пищевые продукты диетические для медицинских целей; сбор лекарственный для похудения; сборы лекарственные; сборы лекарственных трав; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; таблетки для медицинских целей; чай из лекарственных трав; чай из лекарственных трав для похудения»

и товаров 30 класса МКТУ

«пищевые продукты на основе гречихи; пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты на основе риса; пищевые продукты на основе манной крупы»;

- товарный знак по свидетельству №251911 [3], представляющий собой



комбинированное обозначение . Срок действия регистрации продлен до 12.03.2021.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые»;

товаров 30 класса МКТУ «мука, хлебобулочные изделия, дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности»;

товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод».

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками [1] – [2] было установлено следующее.

Слова «Bio-fi» и «БИОФИТ» отсутствуют в лексических словарях основных европейских языков и толковом словаре русского языка, что свидетельствует о фантазийном характере этих слов.

Поскольку смысловое значение слова «Bio-fi» не выявлено, с точки зрения фонетики его следует рассматривать без привязки к какому-либо конкретному языку как сочетание звуков [b i o f i].

Слова «Bio-fi» и «БИОФИТ» содержат в себе совпадающие звуки [b-i-o-f-i] и [б-и-о-ф-и], расположенные в одинаковой последовательности. Расположение совпадающих звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии буквы «Т» (звука т) в конце слова БИОФИТ. Однако данное отличие, при совпадении и близости остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий

вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли, так как этот звук редуцируется при произношении.

Коллегия не может признать убедительным утверждение заявителя о том, что в заявленном обозначении произношение второго слога «fi» должно звучать как «фай» (по аналогии со словами «hi-fi», «wi-fi», «ski-fi»), поскольку для российского потребителя заявленное обозначение может восприниматься как слово, написанное латинскими буквами, в котором произношение расположенной в конце слова буквы «i» может совпадать со звуком [i] и его написанием.

Следует отметить, что в заявлении на регистрацию товарного знака по заявке №2015727232 в описании было указано, что «...обозначение произносится как «биофи», легко читается и запоминается».

Принимая во внимание, что словесные элементы «Bio-fi», «БИОФИТ», «Биофит» являются единственными элементами в сравниваемых словесных товарных знаках, именно на них падает индивидуализирующая роль. При этом в отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о степени сходства знаков. Что касается визуального отличия, обусловленного использованием букв разного алфавита, то с учетом фонетического сходства, близкого к тождеству, элементов, несущих индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых товарных знаках, это различие не играет существенной роли.

Сравнение заявленного словесного обозначения «Bio-fi», с противопоставленным комбинированным товарным знаком [3], включающим, наряду со словесным элементом «Биофит», еще и элемент «Bio», показало, что фонетическое сходство словесных элементов «Bio-fi» и «Биофит» усиливается присутствием в противопоставленном товарном знаке элемента «Bio», обладающего не только фонетическим и семантическим тождеством с первой частью заявленного обозначения «Bio», но еще и визуальным сходством, обусловленным использованием строчных с первой заглавной букв латинского алфавита.

Анализ товаров, включенных в скорректированный перечень, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ *«добавки пищевые; добавки пищевые для животных; питание детское»* однородны товарам 05 класса МКТУ, включенным перечень противопоставленных товарных знаков [1], [2], поскольку они относятся к одним видовым группам товаров (пищевым добавкам и продуктам детского питания), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 29 класса МКТУ *«желе мясное; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крокеты; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; паста томатная; паштеты из печени; печень; пектины для кулинарных целей; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре томатное; пюре яблочное; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления супов; чипсы картофельные низкокалорийные»* однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3]. Однородность этих товаров обусловлена тем, что они либо идентичны, либо относятся к родовой категории товаров животного и растительного происхождения, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации. Что касается таких товаров как «пектины для кулинарных целей», то этот товар представляет собой пищевую добавку, применяемую в пищевой промышленности в качестве структурообразователей (гелеобразователей), загустителей (пектины – полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты, присутствуют во всех растениях, фруктах и некоторых водных растениях), в силу чего является однородным товарам 05 класса МКТУ, относящимся к пищевым добавкам, включенным в противопоставленный товарный знак [2].

Часть товаров 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; кетчуп [соус]; мюсли; паста соевая [приправа]; порошки пекарские; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; хлеб; хлеб из пресного теста»*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородна товарам 30 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным товарным знакам [2] - [3], поскольку они относятся к одним родовым группам пищевых продуктов на основе круп, к хлебобулочным изделиям, соусам, приправам и специям (пряностям), имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Что касается таких товаров 30 класса МКТУ как - *блины; блюда на основе лапши; вещества связующие для колбасных изделий; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных злаков: изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; конфеты; крекеры; крем заварной; лапша; макароны; маринады; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; рулет весенний; сладости; спагетти; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; халва; чизбургеры [сэндвичи]*, то они не являются однородными с вышеуказанными товарами, поскольку относятся к другим родовым группам товаров (кондитерским изделиям, готовым кулинарным изделиям, макаронным изделиям, мучным кушаньями и предназначенным для их изготовления тестом).

Товары 31 класса МКТУ *«корма для животных; корма для комнатных животных; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных»* однородны товарам 31 класса МКТУ, в отношении которых охраняется

противопоставленный товарный знак [3]. Однородность этих товаров обусловлена тем, что они относятся к одной видовой группе товаров (корма для животных), имеют одно назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Кроме того, вышеуказанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное словесное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия, связанные с использованием шрифтов разных алфавитов, и является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05, 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2017, изменить решение Роспатента от 09.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727232.