

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 05.11.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Дзигуненко Артемом Александровичем, город Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023809388, при этом установила следующее.

Обозначение « Bioshock » по заявке №2023809388 с приоритетом от 09.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.10.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023809388 в отношении товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленное обозначение было признано



сходным до степени смешения со знаком «**BIOSHOP**» по свидетельству №931198 с приоритетом от 04.02.2022, на имя Набиуллина Фирната Ралимовича, Республика Калмыкия, поселок Чилгир, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.11.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №931198 не являются сходными. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение вызывает абсолютно различное общее впечатление у потребителя за счет состава словесного обозначения и графического исполнения. Противопоставленное обозначение выполнено зелёным цветом, имеет в составе графический элемент в виде двух листьев растения, ввиду чего указанные обозначения не могут вызвать смешение в глазах потребителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023809388 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в дополнение к товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых решение о регистрации уже принято.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.11.2023) заявки №2023809388 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « Bioshock », выполненного буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023809388 испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №931198 является комбинированным, включает в себя словесный элемент «BIOSHOP», а также изобразительный элемент в виде двух лепестков. Правовая охрана предоставлена в белом и зеленом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Поскольку противопоставленный товарный знак является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию является охраноспособный словесный элемент «BIOSHOP».

Заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком с точки зрения фонетического фактора сходства словесных обозначений. Данное сходство определяется на основании следующего. Сравнимые обозначения представляют собой транслитерацию буквами латинского алфавита и произносятся как [биошок] и [биошоп]. Указанное произнесение сравниваемых словесных обозначений подтверждает близость состава согласных звуков, тождественность состава гласных звуков, одинаковое число слогов в обозначениях, ударение на последний слог. Следует отметить, что в сравниваемых знаках также совпадают начальные звуки, на которых акцентируется внимание при восприятии знаков [биошо-].

Анализ вышеуказанных словесных элементов показал, что они выполнены в одно слово, без пробелов, и сами по себе отсутствуют в каких-либо словарях.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения *«антиоксиданты [пищевые добавки]; биологически активные добавки; добавки витаминные в виде пластырей; добавки и препараты диетические пищевые; добавки и препараты пищевые; добавки к пище биологически активные; добавки пищевые, кроме содержащих протеин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые в виде порошка; добавки пищевые в гранулированном виде; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые травяные; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий; комплексные пищевые добавки; пребиотики [пищевые добавки]; пробиотики [пищевые добавки]»* являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака, так как сравниваемые товары либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду товаров (добавки пищевые), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Следует отметить, что однородность товаров в возражении не

оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №931198 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям 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 05.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2024.