

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1694727 (далее – решение Роспатента), поданное BIOSCHWARTZ LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «BioSchwartz» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.09.2022 за №1694727 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 01.07.2024 знаку по международной регистрации №1694727 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «BIOSCHWARTZ» по заявке №2023744115, поданной 24.05.2023 на имя ООО «Нутри Гоу», Город Бишкек, Октябрьский район,

ул. Суеркулова, дом БЦ «Каухар», стр-е 5, Киргизия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «SCHWARZ» по свидетельству №626609 с приоритетом от 17.07.2015, зарегистрированным на имя АО «ДИАДАР», 121170, Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, пом. VI, эт. 4, комн. 18 Б, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.11.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.07.2024, отметив, что по противопоставленной заявке №2023744115 было вынесено решение об отказе в регистрации, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №626609 заявитель сообщил, что его правообладатель предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1694727 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель обратил внимание на фонетические (в заявленном обозначении на два слога больше, чем в противопоставленном товарном знаке), семантические (заявленное обозначение вызывает ассоциации с известным актером и культуристом, бодибилдером Арнольдом Шварценеггером, а товарный знак «SCHWARZ» переводится с немецкого языка на русский язык как «чёрный») и визуальные (различная длина слов и использованы различные буквенные комбинации) различия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №626609.

Также заявитель обращает внимание на тот факт, что товары 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня как «dietary supplements; nutritional suppléments» (диетические добавки, БАДы; добавки к пище), как правило, продаются в аптеках. Их прием целесообразно регулировать по физиологическим показателям, что подразумевает сдачу анализов, визит к врачу, получение консультации по необходимой суточной норме веществ. Применение подобных веществ напрямую влияет на здоровье и самочувствие человека. А такие товары как «батончики для

похудения; батончики с высоким содержанием белка; детские батончики; питание детское; протеиновые батончики; смеси молочные сухие для детского питания; энергетические батончики, включенные в 05 класс», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, доступны к покупке в любом супермаркете в отделе «здорового питания» или «детского питания» и нацелены, преимущественно, на быстрое утоление голода и восполнение энергии с наименьшими потерями для фигуры; могут рассматриваться как более полезная альтернатива обычным сладостям.

Таким образом, с учетом имеющихся различий обозначений и различий сравниваемых товаров 05 класса МКТУ по роду/виду и назначению, смешение на рынке товарных знаков произойти не может.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1694727 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии 05.12.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №946110 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2022) международной регистрации №1694727 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1694727 представляет собой словесное обозначение «BioSchwartz», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют обозначение «BIOSCHWARTZ» по заявке №2023744115 и товарный знак «SCHWARZ» по свидетельству №626609.

В отношении противопоставленного обозначения по заявке №2023744115 коллегией установлено следующее.

Роспатентом 25.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744115. В этой связи противопоставление по заявке №2023744115 в рамках действия пункта 6 статьи 1486 Кодекса коллегией сняты.

В отношении товарного знака по свидетельству №626609 в возражении заявителями обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 01.07.2024.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором АО «ДИАДАР», Москва, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной

регистрации №1694727 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Сравнимые обозначения не являются тождественными. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №626609 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1694727 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2024, отменить решение Роспатента от 01.07.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1694727 в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietary supplements; nutritional suppléments».**