

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Реиннольц», Свердловская область, город Екатеринбург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723468, при этом установила следующее.

**BioScaleEx**

Обозначение «» по заявке №2023723468 подано 24.03.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Роспатентом 26.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723468 в отношении всех товаров 01 классов МКТУ в связи с несоответствием требованиям пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент ВЮ» (ВЮ – пер. с английского языка «БИО». См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.com/>; <https://translate.yandex.ru/>. БИО - первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии. См. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/> - «Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 г.»), может быть воспринят как указание на свойство и качество заявленных товаров 01 класса МКТУ, в связи с чем заявителю следует представить сертификаты соответствия продукции указанным свойствам и качеству. В случае непредставления указанных документов, заявленное обозначение будет квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товаров и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «BIOSCALE» по свидетельству № 851736 с приоритетом от 19.08.2021 г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИОСКЭЙЛ», адрес правообладателя: 690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 31-15, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ на основании пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель сообщает, что в оспариваемом решении не указано, на какое именно свойство указывает элемент «Bio». Слова «относящийся к органической жизни» и «относящийся к биологии» не являются какими-либо свойствами или качествами товаров.

Слово «Bio» с английского переводится как «Био». Слово «Био» в свою очередь является многозначным. Согласно толковому словарю Ожегова, слово «Био» является первой частью сложных слов со значением: – относящийся к органической жизни, напр. биокоммуникация, биоритмы, биополе, биомасса; – относящийся к биологии, напр. биофизика, биохимия, биомеханика, биогеография, биогеохимия, биокibernетика.

Согласно энциклопедическому словарю, слово «Био» — это первая часть сложных слов, которая означает: – отнесенность чего-л. к живым организмам, их состоянию, жизни. Биодатчик, биогенетический, биомолекула, биоритм, биосистема, биосфера, биоэкономика; – отнесенность чего-л. к биологии; биологический. Биоакустика, биоархитектура, биоастронавтика, биогеохимия, биолоблатория, биомедицина, биополимеры, биопрепарат, биостанция; – отнесенность к электрическому полю живых организмов; биоэлектрический. Биополе, биосигнал, биоэлектрический, биоэлемент, биоэнергетика, биоэнергия; – использование природных органических веществ или живых организмов для чего-л. или наличие таковых в составе чего-л. Биозащита, биоиндикатор, биокрем, биоочистка, биохимчистка, биофилтp; – отнесенность к жизненному пути человека (обычно выдающегося).

Заявленные товары 01 класса МКТУ являются веществами, которые тормозят разнообразные химические реакции, вызванные различными микроорганизмами. Таким образом, часть «Био» в данном случае используется в значении:

- «относящийся к биологии, биофизическим и биохимическим процессам»;
- «соответствующий по значению слову биологический», по аналогии с биокатализаторами;
- «вызванный воздействием внешних биологических факторов», по аналогии с «биокоррозия»;

- «биогенный – порождённый деятельностью живых существ».

Заявитель ссылается на отсутствие законодательно установленных запретов на использование элемента «БИО» в продукции или о необходимости получения специализированных разрешений на такое использование.

Заявителем также приведены примеры регистрационной практики Роспатента,

а именно, товарные знаки «**Биолов**», «**БИОВЕЕ**»,  
«**БИОПРОФИТ**», «**PROBIOCHOCO**», «**ИОНИКБИО**» по  
свидетельствам №№988593, 961325, 983285, 969172, 956820, в том числе, в  
отношении товаров 01 класса МКТУ.

В отношении применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявитель выражает несогласие со сходством до степени смешения сопоставляемых обозначений. При этом в результате методологического анализа заявитель приходит к выводу о средней степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, однако сообщает об отсутствии признаков однородности товаров.

Заявитель уточняет, что товары 03 класса МКТУ относятся к бытовым товарам повседневного спроса. В то время как заявленные товары 01 класса имеют промышленное назначение. Отсутствие однородности товаров при этом, является фактором, препятствующим установлению вероятности смешения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723468 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 01 класса МКТУ *«вещества химические для защиты оборудования от отложения солей; ингибиторы солеотложений; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты против накипи».*

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2023) поступления заявки №2023723468 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 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.

В соответствии с подпунктом 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии

с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

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 42 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**BioScaleEx**

«**BioScaleEx**» по заявке №2023723468 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**BIOSCALE**» по свидетельству №851736 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023723468 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

**BioScaleEx**

Заявленное обозначение «**BioScaleEx**» и

противопоставленный товарный знак «**BIOSCALE**» характеризуются наличием в их составе фонетически и семантически тождественных словесных элементов «**BIOSCALE**». Учитывая, что сопоставляемые знаки являются словесными, их сходство является высоким, так как словесные элементы совпадают во всех слогах кроме последнего слога «**EX**».

Семантический критерий сходства не может быть применен в настоящем споре поскольку сопоставляемые слова не имеют лексического значения, не содержатся в словарях, поэтому не могут быть сопоставлены по заложенным в них понятиям и идеям.

С точки зрения графического критерия сопоставляемые слова выполнены буквами одинакового алфавита, при этом 8 графем букв совпадают в том же порядке, что свидетельствует об их визуальном сходстве друг с другом.

Таким образом, установив критерии фонетического и графического сходства при невозможности применить семантический критерий, все подлежащие применению критерии сходства определены в сторону сходства сопоставляемых обозначений, что свидетельствует о высокой степени такого сходства.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленному товарному знаку охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара 03 класса МКТУ «антинакипины бытовые».

Испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «вещества химические для защиты оборудования от отложения солей; ингибиторы солеотложений; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты против накипи».

Сопоставляемые товары представляют собой товары одинаковых свойств – вещества химические препятствующие отложению накипи, так как испрашиваемые товары предназначены для промышленного использования, а противопоставленные – для бытового применения.

Заявитель в доводах по возражению указывает на неоднородность сравниваемых товаров в связи с их разным назначением – промышленным и бытовым, указывая на отличия в способах реализации, круге потребителей.

Коллегия оценивает отличие в круге потребителей и способах реализации сопоставляемых товаров ввиду их разного назначения, при этом указывая, что ввиду совпадающих свойств сравниваемых товаров, то есть препаратов, препятствующих отложению солей/накипи, такие товары фактически производятся на одних и тех же

предприятиях, из частично совпадающих химических компонентов, а потребители могут воспринимать сравниваемые обозначения как произошедшие из одного коммерческого источника.

Следовательно, факты сходных свойств сопоставляемых товаров, вероятность их происхождения из одного коммерческого источника свидетельствуют о средней степени сходства сравниваемых обозначений.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены (см. пункт 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

С учетом положений пункта 162 указанного Постановления Пленума ВС РФ, установленная высокая степень сходства сопоставляемых словесных обозначений и средняя степень однородности сопоставляемых товаров 01 и 03 классов МКТУ указывают на наличие вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, обозначение по заявке №2023723468 не соответствуют требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023723468 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса обусловлено семантическим значением слова «БИО» в соответствии с которым испрашиваемые товары должны иметь биологическое происхождение, в подтверждение чего должны быть представлены сертификаты соответствия продукции таким свойствам и качеству товара.

Коллегия проанализировала семантическое значение лексемы «БИО» и установила что это часть сложных слов, вносящая значения: 1) биологический; 2) относящийся к органической жизни, жизненным процессам; 3) относящийся к жизни человека, связанный с нею.

Таким образом, коллегия не находит не соответствующих действительности правдоподобных ассоциаций части слова «ВЮ» с препаратами, препятствующими отложению накипи и солей, так как сам по себе химический процесс отложения накипи и солей является естественным химическим процессом, сопровождающим жизнедеятельность человека.

Кроме того, все слово целиком «BIOSCALEEX» отсутствует в словарных источниках информации и все целиком не образует слова, позволяющего установить какую-либо характеристику товара.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении обозначения по заявке № 2023723468 является неправомерным.

Снятие основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса при этом не устраняет основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, обусловленного применением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2024.**