

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.03.2013, поданное ООО «АЛЬФА-Клиник», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709910, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011709910 с приоритетом от 04.04.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение выполнено в виде горизонтально расположенной плашки, на фоне которой расположен словесный элемент «БИОНИС», выполненный прописными буквами. В левой части плашки расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в бордовом, красном, зеленом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.11.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709910. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «BIONIX», «БИОНИКС», ранее зарегистрированных на имя ЗАО «Бионикс» в отношении однородных товаров и

услуг 05, 44 классов МКТУ (свидетельства: №171777, №162950, №170290 с приоритетом от 12.03.1996, срок действия регистраций продлен до 12.03.2013; свидетельство №206050, приоритет от 24.06.1999, срок действия регистрации продлен до 24.06.2019).

Сходство противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.03.2013 и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как:

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически, поскольку наличие согласной буквы [К] в слове БИОНИКС придаёт ему достаточно различимое звучание по сравнению со словом БИОНИС);

- словесный элемент «БИОНИС» заявленного обозначения является вымышленным словом и не имеет какого-либо семантического значения, в то время как противопоставленные товарные знаки «обладают семантическим значением БИОНИКА – направление кибернетики, применяющее знания о живой природе для решения научно-технических задач»;

- наличие в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, придающего ему достаточную различительную способность, приводит к тому, что визуальное сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует;

- кроме того, заявитель отмечает, что фактически деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков заключается в оптовой торговле ветеринарными препаратами для животных, в то время как заявитель оказывает медицинские услуги, в связи с чем они работают в разных сегментах рынка;

- также заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг. Регистрация товарного знака испрашивается только в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «массаж: помощь акушерская; услуги телемедицины: уход за больными; физиотерапия»;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709910 в отношении уточненного перечня услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии документов, содержащие сведения по делопроизводству по рассматриваемой заявке – [1];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №162950, №170290, №171777 – [2];
- информационные материалы из сети Интернет о заявителе – [3];
- копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности – [4];
- копия Сертификата соответствия – [5];
- информационные материалы из сети Интернет о правообладателе противопоставленных товарных знаках – [6];
- распечатка из сети Интернет, содержащая перевод слова bionix – [7];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ – ЗАО «БИОНИКС» – [8];
- распечатка с сайта Википедия «латинский алфавит» – [9];
- брошюра «XXI Международная выставка товаров и услуг для домашних животных ЗООСФЕРА» – [10];
- CD-R диск с записями звучания слов БИОНИС и БИОНИКС – [11];
- графики звучания слов БИОНИС и БИОНИКС – [12].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (04.04.2011) поступления заявки №2011709910 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011709910 представляют собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, разделенного на две части. В правой большей части прямоугольника расположен словесный элемент «БИОНИС», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в левой части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в бордовом, красном, зеленом, черном, белом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении, представляющем собой комбинированное обозначение, основным элементом является словесный, так как он занимает доминирующее положение в композиции обозначения, легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Противопоставленные товарные знаки: «BIONIX» по свидетельству №171777 – (1); «БИОНИКС» по свидетельству №162950 – (2); «БИОНИКС» по свидетельству №206050 – (3) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №170290 – (4) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BIONIX», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, состоящей из треугольников.

Правовая охрана знакам (1-4) предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-4) представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица, в основу которой положен словесный элемент «БИОНИКС» (и как вариант его исполнения «BIONIX»), несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «БИОНИС» рассматриваемого обозначения и «БИОНИКС» / «BIONIX» противопоставленных знаков (1-4).

С точки зрения фонетики сравниваемые элементы следует признать сходными в силу тождества звучания их начальных частей [БИОНИ-] / [BIONI -], на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя, а также присутствие одинакового последнего звука [С].

Отличие заключается в наличии в противопоставленных знаках предпоследнего звука [-К], который отсутствует в заявленном обозначении. Однако данный звук не оказывает решающего влияния на звуковое восприятие сопоставляемых обозначений.

Что касается представленных заявителем звуковых файлов произношения слов БИОНИС И БИОНИКС, а также графики их звучания, то следует отметить, что оценка охраноспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В связи с чем указанные записи и графики не могут служить основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Неубедительным представляется довод заявителя, о том что слово «BIONIX» означает «бионика», так как согласно словарно-справочным изданиям слово bionix не имеет перевода, а слово «бионика» в английском языке имеет написание bionics, т.е. иное чем знаки по противопоставленным регистрациям (1, 4). Представленные же материалы [7] не являются словарно-справочными и общедоступными.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов стандартным шрифтом усиливает их сходство. Что касается противопоставленных знаков (1, 4), то между ними и рассматриваемым обозначением имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке (4) и выполнением словесных элементов в знаках (1, 4) буквами латинского алфавита, вместе с тем следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы, являющиеся основными или единственными, фонетически сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении.

В связи с тем, что заявитель скорректировал перечень услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности проводится в отношении следующих услуг «массаж: помощь акушерская; услуги телемедицины: уход за больными; физиотерапия».

Сопоставляемые услуги 44 класса МКТУ (уточненного перечня) и услуги 42 класса МКТУ «помощь медицинская; лечебницы; гигиенический и косметический уход», указанные в перечнях противопоставленных знаков (1-4), однородны, так как соотносятся между собой как вид-род, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков работает в иной области деятельности, чем заявитель, следует отметить, что в рамках возражения оценке подлежат те товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-4).

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) в отношении услуг 44 класса МКТУ (уточненного перечня).

В Палату по патентным спорам 16.04.2013 заявителем было представлено обращение, согласно которому, по мнению заявителя, коллегией Палаты по патентным спорам «не озвучено и не дано оценки семантическому различию слов БИОНИС и БИОНИКС», а также не рассмотрен вопрос о проведении технической записи заседания коллегии.

Проанализировав доводы, изложенные в обращении, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно положениям пункта 4.6 Правил ППС при рассмотрении возражения, заслушиваются выступление лица, подавшего

возражение, выступление лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы коллегии Палаты по патентным спорам; дополнение к ранее сделанным выступлениям. Оценка охраноспособности приводится в мотивировочной части заключения Палаты по патентным спорам.

Относительно второго довода, следует отметить следующее. Поскольку на заседании коллегии от лица, подавшего возражение, не поступало ходатайство об использовании записывающей аппаратуры, данный вопрос не был рассмотрен.

Остальные доводы, изложенные в обращении, по сути не отличаются от изложенных в возражение и в дополнение к нему, проанализированы в заключении и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.11.2012.