

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 27.02.2012, поданное компанией Biosanol Naturprodukte GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002395, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BIOGENA» была произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2009 за №1002395 для товаров 03, 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Biosanol Naturprodukte GmbH, Австрия.

Знак «BIOGENA» по международной регистрации № 1002395 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.01.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении товаров 29 класса МКТУ Роспатентом было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «BIOGENA» указывает на состав части товаров 03 и 05 классов МКТУ, а для другой части товаров 03 и 05 классов МКТУ, является ложным указанием на состав. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№231898, 223986 с приоритетом от 08.06.2001, зарегистрированными на имя Общественного учреждения «Научно-производственный центр «Биоген» для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 27.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «БИОГЕН» по свидетельству №223986 по данным базы данных ФИПС прекратил действие;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №231898 является комбинированным. Товарный знак содержит словесный элемент «БИОГЕН», выполненный стилизованным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде треугольника, разделенного на три сектора - два треугольника и квадрат, в которых расположены различные рисунки;

- словесные элементы сравниваемых обозначений являются изобретенными, поэтому сравнение по семантическому признаку нецелесообразно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1002395.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (30.01.2009) международной регистрации №1002395 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Что касается доводов экспертизы относительно не соответствия знака по международной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «biogena» не является лексической единицей какого – либо языка. Слитное графическое исполнение заявленного обозначения обуславливает восприятие его как единого слова. Словесная единица должна иметь способность самостоятельно функционировать, соответствовать определенному понятию или предмету, использоваться носителями языка и, следовательно, присутствовать в словарях. В виду того, что это слово отсутствует в словарях вывод экспертизы о том, что оно способно указывать на вид или состав товаров или быть ложным по отношению к виду или составу товаров неправомерен.

Относительно несоответствия знака по международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

По данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №223986 истек 08.06.2011, в связи с чем он не может являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1002395.

Знак «BIOGENA» по международной регистрации является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Отказ в предоставлении правовой охраны оспаривается в отношении товаров 3 и 5 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 231898 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде треугольника, разделенного на три части: два треугольника и квадрат, внутри которых расположены изображение формулы, колбы с веточкой и микроскопа. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «БИОГЕН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1002395 и противопоставленного товарного знака №231898 показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «Биоген/Biogena». Сходство обусловлено их совпадением по звучанию, отличающимся только в одну букву в конце слова «Biogena».

Анализ словарно – справочной литературы показал, что словесный элемент «Biogena» не имеет семантического значения, а словесный элемент «биоген» это (от греч. bios—жизнь и gennaо— рождаю), термин, предложенный Ферворном (Verworn) для обозначения гипотетических, весьма неустойчивых соединений, принадлежащих к группе белков (См.

bigmeden.ru>article/Биоген). Вместе с тем, указанное семантическое значение малоизвестно рядовому российскому потребителю в силу его специфики.

Графически обозначения отличаются ввиду наличия изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке и выполнение словесного элемента буквами русского алфавита.

Несмотря на то, что словесный элемент противопоставленного товарного знака имеет семантическое значение и знаки имеют графическое отличие, близкое почти тождественное звучание (отличающееся в один звук), позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и товаров 05 класса, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны показал, что они соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 05 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

Поскольку товары 5 класса МКТУ не являются однородными товарам 3 класса МКТУ, знаку «BIOGEN» по международной регистрации №1002395 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, как не противоречащему требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 27.05.2012, отменить решение Роспатента от 27.01.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002395 в отношении товаров 03, 29 классов МКТУ.