

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.09.2016, поданное БЕЛУПО лийекови и козметика д. д., Хорватия, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706146, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014706146 с приоритетом от 17.02.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение

БОНДЕРМ

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, а именно мупироцин».

Роспатентом 28.11.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

БОНАДЕРМ

BONADERM

степени смешения со знаком по свидетельству №352555 с приоритетом от 28.03.2007, зарегистрированным на имя Недд Маркетинг С.А., Милл

Молл, Сьют 6, Уикхамз Кай 1, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – (1).

В Роспатент 28.09.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1);

- заявитель (компания БЕЛУПО лийекови и козметика д.д.) производит под обозначением «БОНДЕРМ» фармацевтический препарат - мазь с действующим веществом мупироцин (антибиотик) для лечения инфекционных поражений кожи;

- противопоставленный товарный знак «БОНАДЕРМ BONADERM» используется в отношении дезинфицирующих средств - антисептика для рук, который не относится к фармацевтическим препаратам;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) используются в отношении продукции, отличающейся по виду, потребительским свойствам и функциональному назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- по мнению заявителя, существование товарного знака «БОНДЕРМ» в отношении товаров «препараты фармацевтические, а именно мупироцин», не нарушит исключительных прав компании Недд Маркетинг С.А. и не нанесет ущерба ее коммерческим интересам, поскольку товарные знаки будут использоваться в отношении неоднородных товаров;

- заявитель также отмечает, что среди зарегистрированных лекарственных средств препарата «БОНАДЕРМ» не выявлено;

- кроме того, продукция заявителя под обозначением «БОНДЕРМ» присутствует на российском рынке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706146 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (указанных выше).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений о фармацевтическом препарате «БОНДЕРМ» – [1];
- распечатки из сети Интернет сведений об антисептике «БОНАДЕРМ» – [2];
- распечатки с сайта «Справочник лекарственных средств» сведений об отсутствии препарата с названием БОНАДЕРМ среди фармацевтических препаратов – [3];
- сведения об объемах продаж препарата «БОНДЕРМ» – [4].

В Роспатент 10.11.2016 от заявителя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с тем, что заявителю требуется время для урегулирования вопроса о сосуществовании товарного знака «БОНДЕРМ» заявителя и противопоставленного товарного знака (1).

Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства, поскольку рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, в том числе сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, заявителем не были представлены материалы, свидетельствующие о переговорах, ведущихся с правообладателем противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.02.2014) подачи заявки №2014706146 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

БОНДЕРМ

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

БОНАДЕРМ
BONADERM

Противопоставленный товарный знак **БОНАДЕРМ** / **BONADERM** по свидетельству №352555 – (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений **БОНДЕРМ** – **БОНАДЕРМ** / **BONADERM** показал их сходство, обусловленное тождеством звучания конечных частей [-ДЕРМ] - [-ДЕРМ/-DERM] и сходством звучания начальных частей [БОН-] – [БОНА-/BONA-], а также наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений **БОНДЕРМ** – **БОНАДЕРМ** / **BONADERM** не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений, выполненных стандартным шрифтом, ввиду чего являются несущественными.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой категории «фармацевтические препараты», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ - обоснованным.

Относительно довода заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) используются в отношении препаратов, отличающихся по виду, функциональному назначению и потребительским свойствам, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1), а не те товары, в отношении которых он используется.

Довод заявителя о том, что противопоставленный знак (1) не используется на территории Российской Федерации в отношении товаров «фармацевтические препараты», не может повлиять на выводы коллегии, поскольку согласно данным Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству №353555 не прекращена.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2015.