

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 03.02.2011, поданное ООО «ИДВ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711472/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009711472/50 с приоритетом от 25.05.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, комбинированное обозначение содержит словесный элемент «BIOVITA», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении с заменой буквы «V» изобразительной композицией в виде обращенной вниз стрелки и капельки над ней, который расположен с наложением на фоновый рисунок, содержащий чередующиеся полосы и линии, образующие в центре прямоугольную фигуру со скругленными углами.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, светло-синий, красный, белый и в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.10.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711472/50. 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 заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными элементами «Биовит», «BioVit» товарных знаков по свидетельствам №258250, №287357, правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, «установлено, что элемент «®» - знак охраны зарегистрированного товарного знака не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483, статьи 1485 Кодекса».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения по всем признакам сходства, так как:

- изобразительная композиция заявленного обозначения обладает высокой различительной способностью для индивидуализации товаров и существенным образом отличает его от противопоставляемых товарных знаков, так как содержит совершенно иные изображения, как по их содержанию и композиционному решению, так и по используемым изобразительным средствам и цветовому сочетанию, и иные шрифтографические элементы;

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют различное количество слов, букв, то есть фонетическая длина заявленного обозначения существенным образом отличается от противопоставленных знаков;

- словесная часть заявленного обозначения отличается также тем, что не содержит в явном виде букву «v», содержащуюся в словесном элементе «BioVit» товарного знака №287357, и соответствующий ей звук, содержащийся в словесных элементах «BioVit» и «Биовит» противопоставленных знаков;

- сравниваемые обозначения несут разную смысловую нагрузку, так как обозначение «BioVita» имеет значение "Биожизнь" или "Биологическая жизнь", а словесные элементы противопоставляемых знаков «BioVit» и «Биовит» образованы с использованием словесных элементов «vit» / «ВИТ», которые являются сокращением от слова витамин (витамины), что способствует их смысловому восприятию как

«биовитамины» или «биовитаминный». Кроме того, противопоставленные товарные знаки содержат словесные элементы «NEO» (товарный знак №287357) и «Мах» (товарный знак №258250), имеющие конкретные смысловые значения.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009711472/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (словари) – [1];
- информационные материалы из сети Интернет (Справочник лекарств) – [2];
- сведения о противопоставленных товарных знаках (открытые реестры базы данных ФИПС) – [3];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам: №227546; №259740; №260394; №327355; №427529; №383986; №788660; №613157; №1028055; №788661 – [4].

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

С учетом даты (25.05.2009) поступления заявки №2009711472/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) 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.

Заявленное обозначение по заявке №2009711472/50 является комбинированным, изобразительная часть которого представляет собой квадрат, внутри которого расположены прямоугольная фигура со скругленными углами и вогнутыми боковыми сторонами, образованная чередующимися полосами и линиями, и дугообразные фигуры, расположенные в углах квадрата. В центре композиции расположен словесный элемент «BioVita», выполненный в оригинальном графическом исполнении буквами латинского алфавита. Над буквой «V» расположено изображение капли, над буквой «a» - неохраняемый элемент «®». При этом следует отметить, что оригинальное графическое исполнение словесного элемента «BioVita» заявленного обозначения не привело к утрате им словесного характера.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №258250 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, вытянутого по горизонтали, внутри которого расположено стилизованное изображение зеленого листочка. В центре знака расположен словесный элемент «Биовит», над ним - элемент «ВЮ», между ними - элемент «МАХ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, белый, красный, синий, и в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №287357 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, вытянутого по вертикали. В верхней части знака расположен словесный элемент «NEO», под ним – неохраняемые словесные элементы «ОБОГАЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ», в центре – «BioVit», в нижней части – неохраняемый элемент «10 ВИТАМИНОВ». В правой части знака расположено изображение девушки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: белый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, тёмно-оранжевый, болотный, светло-болотный, тёмно-болотный, и в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «Биовит» / «BioVit» не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, что обуславливает их фантазийный характер. Наличие в знаках [1, 2] дополнительных элементов, расположенных отдельно друг от друга, не связанных по смыслу или синтаксически с элементами «Биовит», «BioVit» позволяет сделать вывод о восприятии их в качестве самостоятельных элементов, поэтому правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому словесному элементу.

В состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков включены словесные элементы «BioVita», «BioVit», «Биовит», которые занимают в них доминирующее положение, в связи с чем сравнительному анализу подлежат данные словесные элементы.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «BioVita» - «Биовит» - «BioVit» являются сходными, поскольку имеет место быть фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Сравниваемые словесные элементы являются сходными по фонетическому критерию сходства, несмотря на их различное графическое исполнение.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различные графические элементы, однако они служат фоном и поэтому носят второстепенный характер. Ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в заявленное обозначение словесного элемента «BioVita», фонетически сходного со словесными элементами «Биовит» - «BioVit», исключительное право на которые принадлежит иному лицу.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов «BioVita» - «Биовит» - «BioVit», несущих в обозначениях высокую индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ однородны, так как относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2010.