

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2015, поданное компанией X-Technology Swiss GmbH, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167953, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167953, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.05.2013 на имя заявителя (дата конвенционного приоритета 28.01.2013), испрашивается в отношении товаров 03, 05, 14, 18, 22, 25, 28 и услуг 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1167953 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «BIONIC», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде буквы «X», выполненной оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 22.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1167953 не соответствует требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «Bionica» по свидетельству №469675, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в отношении товаров 05 класса МКТУ словесный элемент «BIONIC» признан неохраноспособным элементом, с чем заявитель выразил согласие.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2015, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака по международной регистрации №1167953 с противопоставленным товарным знаком «Bionica», на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

Заявитель согласен с тем, что слово «BIONIC» повсеместно используется различными производителями в различных областях коммерческой деятельности, поэтому не обладает высокой степенью различительной способности. По мнению заявителя, индивидуализирующая и различительная функция знака падает на компоненты, дополняющие словесный элемент.

Кроме того, заявитель ограничивает перечень товаров 03 класса МКТУ следующим образом:

«savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques a l'exception du mascara, lotions pour les cheveux; dentifrices» (мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, за исключением средств для окрашивания ресниц и бровей; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167953 по всем заявленным товарам, в том числе в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.01.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1167953 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1167953, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение **ЖBIONIC**, включающее словесный элемент «BIONIC», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде буквы «X», выполненной оригинальным шрифтом.

Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент BIONIC, который визуально выделен с помощью букв одинакового стандартного шрифта, при этом расположенный слева от слова элемент «X» воспринимается не как первая буква в слове XBIONIC, а как изобразительный элемент.

Слово «bionic» переводится на русский язык как прилагательное бионический, относящийся к бионике (см. Яндекс.Словари). Бионика - название прикладной науки о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги (см Яндекс. Википедия).

Противопоставленный товарный знак «BIONICA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ:

аэрозоль для освежения полости рта; средства и препараты для ухода за полостью рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, за исключением средств косметических для окрашивания ресниц и бровей; туалетные принадлежности, за исключением предназначенных для окрашивания ресниц и бровей; препараты для полирования зубных протезов; гели для отбеливания зубов и для ухода за полостью рта [за исключением используемых в медицинских целях]; пасты, порошки зубные.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, словесный элемент «BIONIC» полностью входит в противопоставленный словесный товарный знак «Bionica». Наличие в конце слова

«Bіonіса» буквы «а» не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве сравниваемых слов, обусловленном совпадением звуков в начальной части слов.

Вывод о фонетическом сходстве слов «BIONIC» и «Bіonіса» усиливается их семантическим сходством, обусловленным подобием понятий и идей, заложенных в этих словах, вызывающих сходные ассоциации с понятием «бионика» и прилагательным «бионический, относящийся к бионике». Кроме того, следует отметить также визуальное сходство, которое формируется за счет использования одинакового набора букв стандартного шрифта латинского алфавита. Незначительные визуальные различия между словами «BIONIC» и «Bіonіса» не влияют на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1167953, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется их совпадением по роду (парфюмерно-косметические и гигиенические препараты), виду (зубные порошки и пасты, средства по уходу за полостью рта) и назначению (гигиенический уход), при этом ограничение заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ (мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, за исключением средств для окрашивания ресниц и бровей; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты) не влияет на вывод об однородности этих товаров.

В силу изложенного знак по международной регистрации №1167953 в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167953 в отношении товаров 03 класса МКТУ следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2015.