

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бионекс», г. Ростов - на - Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721326 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Bionex» по заявке №2013721326 заявлено 24.06.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Bionex», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Bio – Green Planet, основанной в 1988 году и являющейся одной из ведущих мировых производителей в области микробной ферментации, для маркировки товаров, однородных заявленным, и регистрация заявленного обозначения на имя другого лица будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БИОНИКС» по свидетельству №206050 с приоритетом от 24.06.1999, зарегистрированным на имя ООО «БИОНИКС» для однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем 14.12.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование Bionex и торговая марка Bionex является фантазийным обозначением и частью фирменного стиля Bionex, разработанного ООО «Бионекс». Изготовителем товаров, маркированных товарным знаком «Bionex», является ООО «Зеленая планета», которое в свою очередь аффилировано с ООО «Бионекс» и представляют одну группу компаний;

- на сайте ООО «Зеленая планета» по адресу <http://bionex.pro/> размещена информация о том, что компания является российским производителем. Компания заявителя - российский производитель микробиологических продуктов под торговой маркой «Bionex», действие которых направлено на восстановление биологического равновесия экосистем. В результате эффективного совмещения последних научных разработок в области микробиологии и отечественного прогрессивного подхода к сокращению техногенного влияния на окружающую среду, ей разработаны суспензионные концентраты Bionex Animal WT, Bionex Aqua Treat, Bionex Grease WT, Bionex Industrial, Bionex Oil Solvent, Bionex Odor, Bionex Septic Treat, а также таблетированный продукт Bionex Grease WT Tab. На сегодняшний день ассортиментная линейка «Bionex» объединяет в себе ряд биологических решений, адаптированных под основные задачи водоподготовки и переработки органических отходов;

- компания Bio-Green Planet, Inc выпускает аналогичную продукцию под другой торговой маркой, а именно BIO-GREEN PLANET. Информация о выпускаемой Bio-Green Planet, Inc продукции размещена на сайте <http://bioRp.com/en/bio-green-planet-microbial-products.html>. Словесное обозначение Bionex никакого отношения к компании Bio-Green Planet, Inc не имеет;

- товары, зарегистрированные под словесным обозначением «Бионикс», и товары, заявленные на регистрацию под словесным обозначением «Bionex», являются совершенно разными, и не могут ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Они имеют разный род, разные потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, круг потребителей, то есть не являются однородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатки из сети Интернет.

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

С учетом даты (24.06.2013) подачи заявки на регистрацию №2013721326 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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 «Bionex» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «БИОНИКС» по свидетельству №206052 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сети Интернет показал, что обозначение «Bionex» используется для однородных товаров 01 класса МКТУ (<http://jiranet.ru/bionex.php>) компанией Bio-Green Planet (США), основанной в 1988 году и являющейся одной из ведущих мировых производителей в области микробной ферментации. Компания Bio-Green Planet активно занимается разработкой инновационных био-технологий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды.

Кроме того, в материалах дела имеется сертификат соответствия, выданный 21.03.2013 на имя аффилированной компании заявителя ООО «Зеленая планета» на продукцию «Bionex», в которой изготовителем указана компания «Bio – Green Planet».

Таким образом, по имеющейся в материалах дела информации и сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для маркировки однородных товаров, и, следовательно, регистрация его на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сходства заявленного обозначения «Bionex» и противопоставленного товарного знака «БИОНИКС», то оно обусловлено фонетическим сходством, вызванным близостью звучания, совпадением большинства звуков. Несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского языка, по правилам прочтения английского языка буква «X» на конце читается как «кс».

Словесный элемент «Bionex» не является лексической единицей какого-либо языка ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением обозначений шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Однородность товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по свидетельству №206050, очевидна, ввиду того, что они относятся к химическим продуктам, предназначенным для использования в промышленных и научных целях, и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 206050 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 07.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721326 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2015.