

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 05.10.2012, поданное ЗАО Научно-производственное предприятие оборудования систем телекоммуникаций «ОСТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447045, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010703682 с приоритетом от 10.02.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.11.2011 за №447045 на имя ООО «БИОЗОН Л», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Знак охраняется в черном, сером цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №447045 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представляет собой овал с четко выраженной линией контура, словесная часть - слово «БИОСТРИМ», выполненное в оригинальной графике, расположенное в центре овала.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.10.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447045, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «БИОСТРИМ BIOSTREAM» по свидетельству №442912, зарегистрированным в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение;

- противопоставленный товарный знак имеет более раннюю дату (10.12.2009) приоритета, чем оспариваемый товарный знак (приоритет от 10.02.2010);

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447045 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 11.10.2012 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.11.2012.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 05.10.2012 убедительными.

С учетом даты подачи заявки (10.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №447045 включает в себя упомянутый выше 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №447045 с приоритетом от 10.02.2010 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде эллипса серого цвета, в центре которого помещен словесный элемент «БИОСТРИМ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной манере. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В оспариваемой регистрации изобразительный элемент является только фоном для словесного, в этой связи основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «БИОСТРИМ».

Противопоставленный знак по свидетельству №442912 с приоритетом от 10.12.2009 – (2) представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «БИОСТРИМ» и « BIOSTREAM», расположенных на двух уровнях, выполненных буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть установлено, в частности, при наличии тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Сравнительный анализ знаков (1) и (2) показал, что их словесные элементы фонетически тождественны.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

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

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения, несмотря на некоторые отличия.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы (оборудование для очистки и дезинфекции), имеют один круг потребителя, одно назначение (обезвреживание окружающей среды).

Таким образом, сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность товаров 11 класса МКТУ позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение

лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №447045 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса правомерным.

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

удовлетворить возражение от 05.10.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447045 недействительным полностью.