

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2015, поданное компанией Milsing d.o.o., Хорватия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131195, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131195, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.06.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1131195 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «BIORELA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.05.2014 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 №1131195 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1131195 сходен до степени смешения с товарным знаком «BIORAL» по

свидетельству №131944, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «BIORELA» и «BIORAL», которое выражается в наличии сходных и совпадающих звуков, совпадающих слогов и их одинакового расположения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2015, и в дополнении к нему от 13.08.2015 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что противопоставленный товарный знак не используется правообладателем, в связи с чем, заявителем еще в феврале 2014 года было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №131944 на основании его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам (дело №СИП-103/2014). Это заявление принято к производству, однако в связи с отсутствием ответчика и возвратом документов, ввиду отсутствия адресата по указанному адресу, рассмотрение дела неоднократно переносилось и не рассмотрено до сих пор.

Кроме того, по мнению заявителя, комбинированное обозначение «BIORELA» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным словесным знаком «BIORAL» ввиду фонетических и визуальных различий между ними.

Сравнивая словесные элементы по фонетическому признаку сходства, заявитель отмечает, что слова «BIO-RE-LA» и «BIO-RAL» характеризуются различным числом слогов – три и два, при этом совпадает только первый слог, относящийся к слабым элементам ввиду его семантики (относящийся к биологии, биологический) и повсеместном использовании различными лицами в области деятельности заявителя. Следовательно, совпадение данного слабого слога не может являться основанием для признания знаков сходными до степени смешения при имеющихся существенных отличиях. Различие в гласных звуках второго слога

является ключевым для вывода об отсутствии между сравниваемыми словами фонетического сходства, поскольку именно слоги -RAL и -RE являются ударными, соответственно, несовпадение гласных в данных слогах делает невозможным смешение обозначений на слух. Кроме того, фонетические различия между открытым слогом -LA и закрытым слогом -RAL также существенно влияют на звуковые образы, создаваемые обозначениями.

Сравниваемые обозначения также различаются визуально ввиду выполнения заявленного комбинированного обозначения в цвете и оригинальным шрифтом. Буква «О» представляет собой изобразительный элемент в виде стрелы, изогнутой с образованием замкнутого контура в форме овала.

По мнению заявителя, представляется очевидным, что, ввиду наличия вышеуказанных деталей, заявленное обозначение создает характерный и запоминающийся зрительный образ, тогда как противопоставленный словесный товарный знак лишен каких-либо визуальных особенностей.

С точки зрения семантики словесные элементы «BIORELA» и «BIORAL» являются фантазийными, однако, по мнению заявителя, слово «BIORELA» будет восприниматься российскими потребителями как существительное женского рода, а слово «BIORAL», оканчивающееся на согласный звук, как существительное мужского рода. Поскольку сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, оценка их сходства по семантическому критерию не может быть осуществлена в полном объеме, однако заявитель считает, что деление существительных на мужской, женский и средний род в русском языке существенно влияет на восприятие словесных элементов, что обуславливает создание определенного образа в сознании потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131195.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии определений Суда по интеллектуальной собственности от 25.03.2014, от 23.09.2014, от 17.11.2014;

- сведения о значении приставки «bio-» (Яндекс.Словари).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2015, заявитель дополнительно представил информацию о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака – компания Ай Си Эн Фармасьютикалз, Инк., Соединенные Штаты Америки, прекратила свое существование 10.12.2004, о чем свидетельствует представленная нотариально заверенная копия выписки из Реестра компаний штата Калифорния США, Таким образом, запись о продлении срока действия противопоставленного товарного знака от 06.05.2014 была произведена от имени несуществующей компании и при отсутствии доверенности от правообладателя на совершение действий по продлению регистрации.

Упомянутая копия выписки приложена к материалам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2012) международной регистрации №1131195 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) Правил 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.

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №1131195, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «BIORELA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ:

Produits diététiques, aliments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, compléments nutritionnels, vitamines, préparations de vitamines, minéraux, compléments alimentaires minéraux. (Диетические продукты, диетические продукты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, диетические напитки для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей, пищевые добавки, витамины, витаминные препараты, минералы, минеральные пищевые добавки).

Словесный элемент «BIORELA» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, в силу чего представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1131195 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №131944 представляет собой словесное обозначение «BIORAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 06.05.2024. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные средства».

Коллегия отмечает, что вопрос о правомерности продления срока действия противопоставленного товарного знака не может быть рассмотрен в рамках данного возражения. Коллегия исходит из того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака на дату подачи возражения и его рассмотрения является действующей.

Сравнительный анализ словесных элементов «BIORELA» и «BIORAL» показал, что они характеризуются наличием совпадающих звуков [b, i, o, r, l], расположенных в одинаковой последовательности, и близких звуков [e, a], расположенных во втором слоге после буквы «R», а также совпадением начальной части слов «БИО-», что определяет их фонетическое сходство.

Сравниваемые обозначения характеризуются незначительными визуальными различиями, которые, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита, не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых знаках усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, показал их однородность, поскольку они относятся к товарам медицинского и фармацевтического назначения.

В силу изложенного знак по международной регистрации №1131195 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 №1131195 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2014.