

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.05.2018, поданное компанией «Мастер Фудех Ко.», Иран (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

بايودنت
Biodent

Международная регистрация знака «**Biodent**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.05.2016 за №1332824 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 30 класса МКТУ «chewing gum» на имя «Master Foodeh Co.», Иран (далее – заявитель).

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее- решение Роспатента). В предварительном решении от 31.10.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1332824 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

БИОДЕНТ
BIODENT

поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №411057 с приоритетом от 05.06.2009, зарегистрированным на имя ООО «Биофарма», Россия, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными

товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1332824 не является тождественным или сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 411057 по звуковому, графическому и смысловому признакам сходства, при этом определяющим является отсутствие визуального сходства. Знак по международной регистрации №1332824 выполнен с использованием букв языка фарси (персидского языка) и строчных букв латинского алфавита, а товарный знак по свидетельству № 411057 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов;

- товары 30 класса МКТУ «chewing gum» («жевательная резинка»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1332824, не являются однородными товарам 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 411057;

- в соответствии с пояснениями к общей части МКТУ класс 03 "включает, в основном, препараты туалетные не лечебные, такие как препараты для уборки, используемые как дома, так и в окружающих средах", а класс 30 "включает, в основном, растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов". Основания для признания товаров по сравниваемым регистрациям однородными отсутствуют, так как они не принадлежат к одной и той же родовой или видовой группе. Различное назначение, область и цель применения данных товаров исключают их однородность. Существенное различие материалов, используемых для изготовления сравниваемых товаров 30 и 03 классов МКТУ, также исключает возможность признания соответствующих товаров однородными;

بايودنت

Biodent

- заявитель является правообладателем знака «Biodent» по международной регистрации №1193412, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ в Республике Кипр, Катаре, Афганистане, Австралии, Европейском Союзе, Венгрии, Ираке, Ливане, Пакистане, Великобритании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 17.05.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 19.07.2018, заявителем представлены:

1. Распечатка международной регистрации № 1193412;
2. Копия уведомлений о регистрации знака заявителя № 1332824 в Республике Кипр, в Катаре, в Афганистане, Австралии, Европейском Союзе, Венгрии, Ираке, Ливане, Пакистане, Великобритании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824 в отношении товаров 30 классов МКТУ «chewing gum».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №1332824 (18.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание

род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

بايودنت
Biodent

Знак « Biodent » по международной регистрации №1332824 состоит из словесного элемента «Biodent», выполненного буквами латинского алфавита, а также из помещенных выше символов языка фарси. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

БИОДЕНТ
BIODENT

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411057 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1332824 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1332824 состоит из двух элементов – словесного элемента «Biodent» и символов языка фарси. Язык фарси не распространен в Российской Федерации, в связи с чем словесный элемент, выполненный символами данного алфавита, не может быть прочтен средним российским потребителем и, поэтому, значение данного словесного элемента в знаке снижено. Тогда как словесный элемент «Biodent» выполнен знакомыми российскому потребителю буквами латинского алфавита и легко прочитывается, на нем в первую очередь акцентируется внимание

потребителя при восприятии знака. В связи с изложенным, именно по данному словесному элементу осуществляется основная индивидуализирующая функция в знаке. В противопоставленном товарном знаке содержится тождественный словесный элемент «biodent», а также его транслитерация буквами русского алфавита – «биодент», что свидетельствует об очевидном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического исполнения данных знаков.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «chewing gum» (жевательная резинка).

Противопоставленный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]».

Необходимо отметить, что товары 03 класса МКТУ относятся к препаратам для чистки и парфюмерно-косметическим товарам, тогда как к 30 классу МКТУ относятся пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые виды товаров являются товарами разного вида и разного назначения. Так, товары противопоставленной регистрации относятся к зубным пастам и порошкам, аэрозолям для освежения полости рта, препаратам для полоскания, которые предназначены для ухода за полостью рта, тогда как товары знака по международной регистрации являются кондитерским изделием, лакомством, предназначенным для удовлетворения вкусовых и ароматических потребностей.

Кроме того, коллегия отмечает, что условия реализации жевательной резинки, а также паст, порошков и иных средств для гигиены полости рта, содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака, не совпадают. Как правило, жевательные резинки реализуются на полках, стоящих рядом с кассой, тогда как товары 03 класса МКТУ продаются в отделе бытовой химии. Условия и принципы производства данных видов товаров различаются, сырье для изготовления товаров также различно. Помимо прочего коллегия учла, что сравниваемые виды товаров не являются взаимозаменяемыми.

Что касается возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров к одному источнику происхождения, то в заключении по результатам экспертизы не было представлено доказательств того, что противопоставленный товарный знак широко и активно использовался его правообладателем для индивидуализации товаров, содержащихся в перечне указанной регистрации, в связи с чем приобрел бы известность для гигиенических средств для полости рта, а знак по международной регистрации №1332824, предназначенный для маркировки жевательной резинки, мог бы рассматриваться как продолжение линейки товаров правообладателя противопоставленного товарного знака. Ввиду отсутствия сведений об известности и высокой репутации товаров противопоставленного товарного знака у коллегии нет оснований для вывода о том, что потребители могут быть дезориентированы относительно лица, выпускающего сравниваемые виды товаров, и, следовательно, для расширения товаров, признаваемых однородными.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые средства индивидуализации предназначены для маркировки неоднородных видов товаров, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке, ввиду чего знак по международной регистрации №1332824 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №411057 не признаются сходными до степени смешения. Таким образом, знак по международной регистрации №1332824 соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также приняла во внимание, что на имя представителя заявителя предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку

بايودنت

«**Biodent**» по международной регистрации №1193412 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1332824.