

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЕСОВИОН» по свидетельству №368196, поданное Мерк КГаА, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2008 за №368196 по заявке №2008719716/50 с приоритетом от 23.06.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Экобион», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 3, 5 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЕСОВИОН», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №368196, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЕСОВИОН» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками по международным регистрациям №164212 «Bion», №862328 «BION3» (комб.), №981319 «BION3»;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве их сильных частей «BION»;
- товары 5 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «фармацевтические препараты, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» однородны товарам противопоставленных международных регистраций;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков, содержащих часть «-BION/-БИОН», таких как «TELOBION» (м.р. №970607), «ADVABION» (м.р. №970606), «Цебион» (св. №86550), «Сebion» (св. №86553), «Цекабион» (св. №86650), что позволяет воспринимать оспариваемый товарный знак как принадлежащий лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №368196 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 5 класса МКТУ.

К возражению приложены выдержки из словарей [1] и распечатки сравниваемых знаков.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными за счет различной длины и буквенного состава;
- часть «BION/БИОН» используется в товарных знаках разных правообладателей и не может свидетельствовать о принадлежности знака лицу, подавшему возражение;
- оспариваемый товарный знак представляет собой часть фирменного наименования правообладателя;
- лицо, подавшее возражение, и правообладатель не сталкиваются на рынке, в связи с чем подача настоящего возражения является злоупотреблением правом.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.06.2008) поступления заявки №2008719716/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются 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 №368196 представляет собой словесное обозначение «ECOBION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №164212 «Bion» выполнен с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №862328 представляет собой обозначение «BION 3», выполненное стандартным шрифтом на фоне закругленной фигуры.

Противопоставленный знак по международной регистрации №8981319 представляет собой обозначение «BION 3», выполненное стандартным шрифтом.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки «TELOBION» (м.р. №970607), «ADVABION» (м.р. №970606), «Цебион» (св. №86550), «Sebion» (св. №86553), «Цекабион» (св. №86650).

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ECOBION» фонетически отличается от противопоставленных знаков «Bion»/«BION 3» за счет отчетливо произносимой начальной части «ECO-». При этом сравниваемые элементы не являются длинными словами (4 и 2 слога) и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение.

Наличие в иных упомянутых в возражении товарных знаках других несходных частей свидетельствует о еще большем их различии.

Дополнительно необходимо указать, что само по себе присутствие части «Bion/BION/БИОН» в каком-либо товарном знаке не может служить основанием для отнесения его к группе товарных знаков лица, подавшего возражение, так как в отношении товаров 5 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие данные компоненты, например, «OSTEOBION» (св. №226599), «БИОНИКС» (св. №206050), «BIONIME» (м.р. №855715), «HERBION» (м.р. №612396), «ORABION» (м.р. №682465) и др.

Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют. При этом необходимо указать, что обозначение «ECOBION» представляют собой оригинальную часть фирменного наименования правообладателя, а обозначение «BION» созвучно с значимым греческим словом «βίον» - «живущий» [1].

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц. Кроме того, в отношении товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, визуальный критерий сходства не является определяющим при установлении сходства.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №368196 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 5 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что правообладателем не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №368196.**