

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 04.10.2007, поданное фирмой SYNGENTA LIMITED, Syngenta European Regional Centre, Великобритания (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BIOFORCE» по свидетельству №312937, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «BIOFORCE» по заявке №2006709418/50 с приоритетом от 13.04.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.08.2006 за №312937 на имя ООО «БИОНИК», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.10.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «BIOFORCE», которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «BIOFORCE» сходен до степени смешения со знаком «FORCE» по международной регистрации №817616 с более ранним приоритетом (20.01.2004), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что обозначение «FORCE» полностью входит в обозначение «BIOFORCE», что обеспечивает близость состава гласных и согласных;

- логическое ударение в оспариваемом знаке падает имен на форманту «-FORCE», в силу ее оригинальности в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ;

- форманта «БИО-» является слабой частью в силу своей описательности и частого использования в товарных знаках;

- семантическое сходство обусловлено тем, что слова «FORCE» и «BIOFORCE» сходны по смыслу в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ: «СИЛА» и «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»;

- часть товаров 01 и 05 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородна товарам 01 и 05 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительной правовой охраны товарного знака «BIOFORCE» в отношении части товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве» и части товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

К возражению приложены копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1993 на 2л. [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки «BIOFORCE» и «FORCE» имеют различное зрительное восприятие, что обусловлено различной длиной слов, причем фонема «BIO-» визуальнo доминирует, поскольку стоит в начальной позиции, которая наиболее запоминаема для потребителя;

- фонетическое различие сравниваемых знаков обусловлено различным количеством слогов (3 и 1);

- семантическое различие сравниваемых слов обусловлено тем, что семантика слова «BIOFORCE» определяет слово «BIO», которое является широким понятием и указывает на то, что слово «FORCE» имеет непосредственное отношение к биологическим объектам.

Исходя из изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «BIOFORCE» по свидетельству №312937.

К отзыву приложены следующие материалы и документы:

1. Копия страниц «Большого толкового словаря русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2004 на 1л. [2];
2. Распечатка из сети Интернет на 3л. [3];
3. Копия письма от 22.03.2007 директору ООО «БИОНИК» на 2л. [4].

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

С учетом даты (13.04.2006) поступления заявки № 2006709418/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие 10.05.2003, (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил 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 №312937 представляет собой словесное обозначение «BIOFORCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «FORCE» по международной регистрации №817616 также выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «FORCE».

Оспариваемый товарный знак «BIOFORCE» представляет собой сложное слово, состоящее из двух основ: «BIO-» и «-FORCE». Основа «BIO-» является слабым элементом знака, в сложных словах «обозначает использование природных органических веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо» [2]. В силу своей семантики указанная часть слова часто используется в составе товарных знаков 01 и 05 классов МКТУ. Основа «-FORCE» является сильным элементом знака, в переводе с английского языка на русский означает «сила» [3], т.е. является оригинальным в отношении товаров вышеуказанных классов.

При экспертизе словесных обозначений учитывается сходство именно сильных элементов. В данном случае сильная часть «-FORCE» оспариваемого товарного знака «BIOFORCE» фонетически и семантически тождественна знаку «FORCE» по противопоставленной международной регистрации.

Изложенное выше обуславливает сходство сопоставляемых знаков в целом.

Анализ однородности товаров сравниваемых знаков показал следующее. Товары 01 («Produits chimiques destines a l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture») и 05 («Preparations pour detruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides, pesticides») классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, практически тождественны товарам 01 («химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве») и 05 («препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды») классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Таким образом, следует признать, что товары, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 01 и 05 классов МКТУ, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве указанных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.10.2007 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «BIOFORCE» по свидетельству №312937 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)	
01	химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
03	парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
05	фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства;
42	научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.