

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 15.06.2012, поданное Мельниченко Н. Е., Россия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010740884, при этом установила следующее.

Заявка № 2010740884 на регистрацию комбинированного обозначения была подана заявителем 08.12.2010 в отношении товаров 05, 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Словесная часть состоит из трех словесных элементов, расположенных друг под другом: «BioniQ», «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово». Словесные элементы выполнены следующим образом: «BioniQ» - оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая и последняя буквы – заглавные (фантазийное слово, транслитерация «БИОНИК»), «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово» - стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительная часть заявленного обозначения расположена слева от словесных частей и представляет собой латинскую букву «Q», выполненную в оригинальной графической манере (цветочно-фруктовый орнамент). Обозначение в целом выполнено в желтой, зеленой и синей цветовой гамме.

Роспатентом 24.04.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010740884 (решение Роспатента) в отношении товаров 31 класса МКТУ, в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ знаками:

- серия товарных знаков, принадлежащих компании «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Виргинские Острова:

- «botaniQ на каждый день Холодный чай», свидетельство № 378286, приоритет 14.06.2007, [1];

- «botaniQ AQUA», свидетельство № 352892, приоритет 13.03.2007 [2];

- «botaniQ AQUA», свидетельство № 352891, приоритет 13.03.2007 [3];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355296, приоритет 06.03.2007 [4];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355295, приоритет 06.03.2007 [5];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355294, приоритет 06.03.2007 [6];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355293, приоритет 06.03.2007 [7];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355292, приоритет 06.03.2007 [8];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355291, приоритет 06.03.2007 [9];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355290, приоритет 06.03.2007 [10];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 355289, приоритет 06.03.2007 [11];

- «BotaniQ H2Only», свидетельство № 347108, приоритет 11.12.2006 [12];

- «botaniQ ORIGINAL», свидетельство № 338967, приоритет 07.11.2006

[13];

- «botaniQ time2to», свидетельство № 338965, приоритет 07.11.2006 [14];

- «botaniQ time2to», свидетельство № 338964, приоритет 07.11.2006 [15];

- «botaniQ с любовью на каждый день», свидетельство № 338963, приоритет 07.11.2006 [16];

- «botaniQ 1QQ», свидетельство № 338962, приоритет 07.11.2006 [17];

- «botaniQ TIME TO», свидетельство № 338961, приоритет 07.11.2006 [18];

- знак «Бионика», свидетельство № 188932, приоритет 18.09.1998, ООО «Бионика» [19].

В заключении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков. Кроме того, указано, что словесные элементы «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово» относятся к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на свойства товара, в том числе носящие хвалебный характер.

В палату по патентным спорам 09.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в связи с противопоставлением товарного знака [19] заявитель ограничивает перечень товаров 05 класса МКТУ товарами: «вещества диетические для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с серией противопоставленных знаков [1-18], поскольку в обозначениях использована различная цветовая гамма, буквы «Q» изображены по-разному, различные семантические образы слов «BioniQ» и «botaniQ» (Bio – БИО – жизнь, botaniQ – человек, имеющий образование в области ботаники);

- написание буквы «Q» заглавной во всех обозначениях обусловлено тем, что потребители при поиске в сети Интернет часто путают строчную букву «q» и строчную букву «g»;

- заявитель использует обозначение «BioniQ» для индивидуализации товаров 05, 29, 30, 31 и 40 классов МКТУ, являясь обладателем исключительных прав на товарный знак «BioniQ» по свидетельству № 393382, товарный знак «Q» по

свидетельству № 446606. Заявленное обозначение представляет собой сочетание уже зарегистрированных знаков, принадлежащих заявителю;

- обозначение «BioniQ» активно используется в гражданском обороте с 2008 года и хорошо известно потребителям в области детского питания, сухих ягод и фруктов вакуумной сушки;

- заявителю принадлежат домены в Интернете www.BioniQ.ru и www.BioniQ.info.

Кроме того, в возражении заявителем выражено согласие с неохраноспособностью элементов «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово».

К возражению заявителем приложены:

- материалы переписки по заявке № 2010740884 {1};
- распечатки свидетельств № 393382 и № 446606 {2};
- распечатки из сети Интернет {3};
- рекламный буклет и распечатки фотографий магазинов и прилавков {4};
- копии договоров: № 01/10 от 01.10.2010, № 16 от 16.12.2011, № 12 от 12.08.2010, № 07 от 07.04.2011 {5}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ: «вещества диетические для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.12.2010) заявки №2010740884 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, 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; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «» содержит букву «Q», выполненную в оригинальной графической манере, и словесные элементы: «BioniQ», «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово», выполненные друг под другом, последний элемент разделен изображением точки в центре строки. Элемент «BioniQ» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая и последняя буквы – заглавные. Элементы «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово» выполнены стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в желтом, синем и зеленом цветовом сочетании в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ: «вещества диетические для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Противопоставленные товарные знаки [1-18] представляют собой серию комбинированных товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим словесным элементом – «botaniQ». Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.



Противопоставленный знак «  » представляет собой слово «Бионика» со стилизацией буквы «О» изображением крыльев птицы. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [19] показал их сходство в целом, достигаемое за счет фонетического критерия сходства, что заявителем не оспаривается.

Первоначально перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ содержал товары, относящиеся к напиткам и чаю, что позволило экспертизе противопоставить товарный знак [19], правовая охрана которого действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к различным безалкогольным напиткам.

Поскольку заявителем ограничен перечень товаров 05 класса МКТУ товарами: «вещества диетические для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей», коллегия палаты по патентным спорам считает возможным снять данное противопоставление ввиду отсутствия в перечнях сравниваемых знаков однородных товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-18] показал, показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, словесные элементы «BioniQ» и «botaniQ».

С точки зрения фонетики словесные элементы «BioniQ» и «botaniQ» имеют различное количество букв/звуков и их состав. Отчетливое произнесение первых двух слогов «bi-o-» и «bo-ta-» в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках усиливает фонетическое различие знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «BioniQ» и «botaniQ» не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи, сходство по семантическому критерию не может быть установлено.

Целесообразно отметить, что оба слова представляют собой искаженное написание английских слов: botaniQ - botanic (ботанический), BioniQ - Bionics (от bi(o)- + (electr)onics, бионика, замена органов тела электронными или механическими устройствами). При этом средним российским потребителем слова будут прочитываться как «ботаник» и «бионик», в силу чего будут ассоциироваться со значениями данных русских слов. Изложенное обуславливает отсутствие возможности ассоциирования сравниваемых обозначений и по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает. Однако визуальное различие в восприятии сравниваемых знаков обеспечивается благодаря оригинальной графической проработке заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-18]. Следует также обратить внимание, что графически близким в сравниваемых знаках является только исполнение последней буквы «Q» заглавной. Вместе с тем, различный характер ее исполнения, а также наличие множества дополнительных изобразительных элементов в противопоставленных знаках усиливают различное общее зрительное впечатление от сопоставляемых обозначений.

Фонетическое различие основных составляющих обозначения элементов и оригинальность графической проработки заявленного обозначения обуславливают отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что словесные элементы обозначения «Натуральные продукты», «Естественно · Здорово» являются неохраняемыми в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на свойства товара, в том числе носящие хвалебный характер, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 24.04.2012, и в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении и могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010740884 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также товаров 05 класса МКТУ: «вещества диетические для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей», с исключением из правовой охраны всех слов, кроме «BioniQ».

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

удовлетворить возражение от 15.06.2012, изменить решение Роспатента от 24.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010740884.