

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2010 против предоставления правовой охраны знаку «BIO-DER» по международной регистрации №868759, поданное LABORATOIRE BIODERMA A.S., Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №868759 знака «BIO-DER» с приоритетом от 09.02.2005 произведена в Международном бюро ВОИС в отношении товаров 03 класса МКТУ. Владелец знака является BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUARLARI A.Ş., Турция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №868759 представляет собой словесный элемент «BIO-DER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 27.09.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №868759 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, мотивированное несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– знак «BIO-DER» по международной регистрации №868759 является

- сходным до степени смешения со знаками «BIODERMA»/ «БИОДЕРМА» по международным регистрациям №678846 и №805023 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- фонетическое сходство оспариваемой международной регистрации и противопоставленных знаков определяется на основании таких критериев, как наличие совпадающих слогов, близость состава согласных, близость состава гласных, ударения;
 - сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и, несмотря на то, что в одном из слов слоги разделены дефисом, сравниваемые знаки сходны до степени смешения графически;
 - сравниваемые знаки являются изобретенными словами, в словарях значения этих слов отсутствуют, что усиливает сходство между знаками;
 - в перечне товаров 03 класса МКТУ оспариваемой регистрации содержатся товары, которые относятся к категории косметических, а значит являются однородными по отношению к товарам международных регистраций №678846 и №805023.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №868759 недействительным полностью.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, в установленном порядке были направлены уведомления от 06.10.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2009, с приложением экземпляра возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на возражение от 24.09.2010 представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.02.2005) международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

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

Оспариваемый знак по международной регистрации №868759 представляет собой словесное обозначение «BIO-DER», выполненное через дефис заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №678846 представляет собой словесное обозначение «BIODERMA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №805023 представляет собой словесное обозначение «БИОДЕРМА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемой международной регистрации и противопоставленных знаков [1, 2] показал следующее.

Оспариваемый знак является сходным с противопоставленными знаками [1, 2] с точки зрения фонетического фактора сходства словесных обозначений. Данное сходство определяется на основании следующего. Противопоставленные знаки представляют собой транслитерацию друг друга («BIODERMA»/ «БИОДЕРМА») и произносятся как [биодерма]. Противопоставленный знак «BIO-DER» звучит как [биодер]. Указанное произнесение сравниваемых словесных обозначений подтверждает близость состава согласных звуков [б, д, р, м/ б, д, р], близость состава гласных звуков [и, о, е, а/ и, о, е], одинаковое расположение согласных и гласных звуков по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов («био-дер») и одинаковое ударение (ударение падает на слог «-дер»). Следует отметить, что в сравниваемых знаках совпадают первые шесть звуков [биодер], что свидетельствует о фонетическом вхождении оспариваемого знака в противопоставленные знаки.

С точки зрения графического фактора сходства необходимо отметить следующее. Сравнимые знаки лишены каких-либо изобразительных элементов, влияющих на их визуальное восприятие, словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом. Выполнение оспариваемого знака и противопоставленной международной регистрации [1] буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков. То обстоятельство, что оспариваемый знак и противопоставленный знак [2] выполнены буквами разного алфавита несколько ослабляет их сходство, однако не приводит к различию обозначений в целом, поскольку сравниваемые знаки легко прочитываются.

Оценить сходство сравниваемых знаков с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку словесные обозначения не имеют

смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер. Отсутствие сведений о семантике сравниваемых обозначений усиливает сходство между ними по фонетическому фактору сходства.

Относительно однородности товаров оспариваемой международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Перечень товаров 03 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций [1, 2] представляет собой название классов, то есть включает в себя обобщенные родовые понятия, в то время как в перечне оспариваемой международной регистрации представлен детальный перечень товаров, относящихся к тем же родовым группам. Таким образом, следует признать, что товары, указанные в перечнях сравниваемых знаков, соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанным регистрациям, свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку «BIO-DER» по международной регистрации №868759 в отношении товаров 03 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 24.09.2010 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №868759 на территории Российской Федерации недействительным полностью.