

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 02.12.2005, поданное ООО «Аутлер» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BIOL» по свидетельству №296782, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №2004710389/50 с приоритетом от 13.05.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №296782 на имя ООО «БИОЛ-ТЕХНОЛОДЖИ» (далее — правообладатель) в отношении товаров 4 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийное слово «BIOL». Графический элемент знака представлен стилизованным изображением капли, которая выступает в качестве фона для слова «BIOL». Товарный знак охраняется в коричневом, белом, желтом цветовом исполнении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.12.2005 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «BIOL», которая, по мнению лица, подавшего возражение, была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным

законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак [1] сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 4 класса МКТУ: с товарным знаком «DIOL» по свидетельству №174463 [2], ранее зарегистрированным на имя ЗАО «Фирма Диол» с приоритетом от 03.06.1997; со знаком «BIZOL» по международной регистрации №729304 [3] с конвенционным приоритетом от 23.09.1999 и знаком «БИЗОЛ» по международной регистрации №723207 [4] с конвенционным приоритетом 10.05.1999, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя “Boris Tatievski” (Германия).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— сходство обозначений “BIOL” [1] и “DIOL” [2] по фонетическому признаку обусловлено:

- наличием близких и совпадающих звуков (первые звуки «В» и «Д» сходны, а остальные звуки – тождественны);

- расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу (в обоих обозначениях расположены идентично);

- наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов в обозначениях, местом совпадающих слогов (оба обозначения имеют по 2 слога состоящих из 2-х букв, при этом первый слог не совпадающий, но сходный, а второй слог совпадающий, расположение слогов идентично);

- близостью состава согласных и гласных (в обоих словах по 2 согласных, одна из которых совпадает, а вторая созвучна; в обоих словах по 2 гласных, обе из которых совпадают);

- ударением, которое в обоих словах падает на второй слог;

— сходство обозначений “BIOL” и “DIOL” по графическому признаку обусловлено:

- написанием обоих слов латиницей, заглавными печатными буквами;

- расположением букв по отношению друг к другу (оба слова написаны в одну строку, все буквы в словах расположены последовательно);

— сходство обозначений “BIOL” [1] и “BIZOL”[3] по фонетическому признаку обусловлено:

- различием слов только одним звуком «З», а остальные звуки - тождественны;

- идентичным расположением близких звуков;

- количеством слогов (2), при этом первый слог совпадающий, а второй слог сходный, причем слоги расположены идентично;

- одинаковым составом гласных;

- составом согласных (в первом слове по 2 согласных, а во втором – по 3 согласных, при этом 2 согласных совпадают);

- ударением, которое в обоих словах - на втором слоге;

— сходство обозначений “BIOL” и “BIZOL” по графическому признаку обусловлено:

- тем, что оба слова написаны заглавными печатными буквами латинского алфавита;

- тем, что оба слова написаны в одну строку, все буквы в словах расположены последовательно;

— все три слова “BIOL”, “DIOL” и “BIZOL” являются фантазийными, таких слов в русском языке нет, потребитель не может оценить их смысловое сходство и будет в первую очередь ориентироваться на звуковое сходство, а затем на графическое сходство;

— владелец регистраций [3], [4] является эксклюзивным поставщиком в Россию моторных масел и автокосметики из Германии под маркой “BIZOL”;

— выпущено большое количество рекламных материалов для ознакомления потребителей с продукцией и рекламы торговой марки;

— марка “BIZOL” широко известна и популярна у российских потребителей, имеет высокое качество продукции и хороший имидж.

В возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарного знака «BIOL» по свидетельству № 296782 недействительным в отношении однородных товаров 4 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- рекламные материалы;
- ксерокопии статей и рекламных модулей в прессе.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 20.04.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- при фонетическом воспроизведении обозначение “BIOL” будет произноситься по слогам БИ-ОЛ, а противопоставленное слово “DIOL” – ДИ-ОЛ, слоги БИ и ДИ являются совершенно различными. Они образованы с использованием звонких согласных Б и Д, которые стоят в начале слов, хорошо читаются и запоминаются, вследствие чего слова в целом имеют различную фонетику;
- в сравниваемых словах ударение падает на разные слога, в слове “BIOL” на первый слог, в слове “DIOL” – на второй;

- обозначение “BIOL” является фантазийным и отсутствует в каких-либо словарях, однако, оно очень похоже на слово “BIOLOGIE” – «биология», в котором “BIOL” является корнем;
- обозначение “DIOL” является фантазийным и не вызывает каких-либо дополнительных ассоциаций;
- обозначение “BIOL” является комбинированным знаком, в котором графический элемент представляет собой стилизованное изображение капли, на фоне которой расположен словесный элемент, обозначение выполнено в цвете; в противопоставленном знаке “DIOL” графический элемент представляет собой прямоугольную фигуру, которая выступает в виде фона; обозначение представлено в черно-белом исполнении;
- обозначение “BIZOL” отличается от обозначения “BIOL”, так как включает в свой состав явно выраженный звонкий согласный звук «З», который стоит в середине слова между двумя гласными и акцентирует на себя внимание потребителей; звук «З» звучит четко и звонко, он подавляет все остальные звуки слова.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №296782 просит принять во внимание изложенные аргументы и сохранить действие правовой охраны оспариваемого товарного знака для всех товаров 4 класса МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 13.05.2004 поступления заявки №2004710389 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие с 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №296782 [1] является комбинированным, и представляет собой словесный элемент «BIOL», выполненный нестандартным шрифтом буквами латинского алфавита коричневого цвета, на

фоне изобразительного элемента в виде стилизованного изображения капли желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «DIOŁ», выполненного буквами латинского алфавита с характерным наклоном, и графического элемента, выполненного в виде горизонтальных полос, выступающих в роли фона, и имеющих на концах по две окружности. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [3] представляет собой оригинальное исполнение слова «BIZOL», выполненного буквами латинского алфавита, при этом буква «Z» особо выделена.

Противопоставленный знак [4] представляет собой оригинальное исполнение слова «БИЗОЛ», выполненного буквами русского и латинского алфавитов, при этом буква «Z» выделена особым образом.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого [1] и противопоставленного [2] товарных знаков, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует об отсутствии сходства.

Так, анализ сходства словесных обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они состоят из двух слогов и четырех звуков, причем последние слоги тождественны ([-ol]). Однако указанный факт не является основанием для признания знаков сходными, благодаря различному звучанию первых слогов ([bi-] и [di-]), что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова. Кроме того, следует отметить, что сравниваемые

знаки являются короткими словами, в которых важна каждая буква, и отличие даже в одном звуке имеет существенное значение при восприятии этих слов в целом.

В силу того, что рассматриваемые словесные элементы представляют собой фантазийные слова, т. е. не имеют смыслового значения, отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Различие сравниваемых элементов по визуальному фактору сходства словесных обозначений обусловлено различиями в графическом и цветовом исполнении шрифтовых единиц.

Отсутствие сходства словесных элементов противопоставленных товарных знаков [1] и [2] по фонетическому и графическому критериям сходства словесных элементов, а также наличие в каждом из них изобразительного элемента, свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Анализ на сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] и [3] показал следующее.

Анализ сходства по фонетическому критерию слов «BIOL» [1] и «BIZOL» [3] показал, что они имеют различные количество звуков и различный состав согласных («B, L» и «B, Z, L»), что свидетельствует о различии по фонетическому фактору сходства.

При этом наличие звука «Z» в середине противопоставленного знака не только удлиняет слово, а также акцентирует на себе внимание за счет четкого и звонкого звучания, а также за счет графического выделения буквы «Z» в знаке.

Визуальное различие сравниваемых знаков обуславливается применением оригинальных шрифтовых решений при их

написании, а также использованием различной цветовой гаммы при их исполнении.

Отсутствие смыслового значения сравниваемых слов не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

На основании вышеизложенного, сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака [1] и знака по международной регистрации [4] показал, что они не являются фонетически сходными по причинам, указанным выше. Отсутствие визуального сходства сравниваемых знаков обусловлено использованием букв различных алфавитов, различных шрифтов при написании буквенных элементов, различной цветовой гаммой, а также наличием изобразительного элемента в составе оспариваемой регистрации.

Таким образом, анализ показал, что товарный знак по свидетельству №296782 [1] не является сходным с противопоставленными знаками [2] – [4], поскольку не ассоциируется ни с одним из них в целом.

В силу отсутствия сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков нет оснований для проведения сравнительного анализа перечней товаров с целью определения их однородности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 02.12.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом “BIOL” по свидетельству № 296782.

