

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 21.01.2011. Данное возражение подано ОАО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718061/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «Базис.5» по заявке №2009718061/50 с приоритетом от 16.07.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента «Базис», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Б» - заглавная, помещенных справа от него точки и цифры «5», а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земли, представляющей собой горизонтальную линию с точкой и стилизованного изображения дерева с ветвями в виде прямых и изогнутых линий, заканчивающихся стрелками красного цвета. Над буквой «и» словесного элемента «Базис» помещен треугольник красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.10.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718061/50 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ сходно до степени

смещения с заявленным на регистрацию комбинированным обозначением «БАЗИС» по заявке №2009711885/50 с приоритетом от 28.05.2099, правовая охрана которому испрашивается в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Новые Технологии», Россия.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что буква цифра «5» относится к неохраняемым элементам, как не обладающая различительной способностью.

В Палату по патентным спорам 10.02.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718061/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленное обозначения являются несходными по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства;
- обозначения «Базис.5» и «БАЗИС» имеют различное звучание конечных частей - «зис» в противопоставленном обозначении и «пять» в заявленном обозначении. Кроме того, в заявленном обозначении ударение падает на цифру «пять». Указанное обуславливает их звуковое различие;
- словесный элемент заявленного обозначения выполнен строчными буквами, буква «Б» - заглавная, а словесный элемент противопоставленной заявки выполнен заглавными буквами. Общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением, формируется, в том числе, с учетом изобразительных элементов в виде стилизованного изображения дерева с ветвями, треугольника, а также с учетом точки и цифры «5» и цветового исполнения. Противопоставленное обозначение имеет иное графическое исполнение, поэтому при зрительном восприятии сравниваемых обозначений их невозможно смешать;
- стилизованное изображение земли – основа «базиса» и дерево с множеством ветвей – символ множественных связей систем, создаваемых на основе изделий под обозначением «Базис.5», вносят определенный смысл в заявленное обозначение, что способствует признанию сравниваемых обозначений несходными по семантическому признаку;
- оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения приводит к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного. Ввиду изложенного заявленное обозначение следовало сравнивать именно с изобразительными обозначениями;
- правовая охрана противопоставленному обозначению испрашивается в отношении заголовка 09 класса МКТУ. Однако, заголовок класса не может быть отнесен к

эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе. Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении заявляемых товаров 09 класса МКТУ, так как в противопоставленной заявке этот перечень отсутствует;

- согласно МКТУ к оборудованию для обработки информации относятся такие товары, как «устройства коммутационные», «устройства считывающие», «сканеры». Указанные виды товаров не являются однородными товарам противопоставленной заявки;

- кроме того, по противопоставленной заявке делопроизводство не завершено, ввиду чего невозможно столкновение с более ранними правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак;

- товары, производимые заявителем, относятся к товарам производственно-технического назначения, которые не реализуются через розничную сеть и предназначены для ограниченного круга потребителей, включая специалистов. Указанное обуславливает отсутствие смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте;

- точка и цифра «5» являются неотъемлемой частью заявленного обозначения, как по смысловому значению, так и по дизайнерскому исполнению и не представляют собой отдельно точки и цифры, не имеющей характерного графического исполнения, ввиду чего им может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- практика Роспатента подтверждает регистрацию обозначений, содержащих в своем составе цифровые обозначения;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем. Так, ОАО «НКБ ВС» в рамках объединенной экспозиции Концерн «Авиаприборостроение» продемонстрировало свою новую разработку – базовую унифицированную быстродействующую платформу Интегрированной Модульной Авионики «Базис.5». Кроме того, к 2010 году были выпущены настенные календари и календарики с заявленным обозначением.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- заявка на регистрацию товарного знака на 1 л. [1];

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 14.10.2010 на 4 л. [2];

- распечатка результатов поиска в библиотеке «Российские товарные знаки из двух последних бюллетеней» на 1 л. [3];

- распечатка результатов поиска в библиотеке «Международные товарные знаки с указанием России» на 2 л. [4];
- копия диплома участника IX международного авиационно - космического салона МАКС-2009 на 1 л. [5];
- распечатка информации о заявителе на 1 л. [6];
- копия противопоставленной заявки на регистрацию товарного знака на 8 л. [7];
- копия письма ФГУ ФИПС от 13.12.2010 на 1 л. [8].

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и предоставить охрану заявленному обозначению в отношении всех указанных в заявке товаров 09 класса МКТУ.

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2009718061/50 включает вышеупомянутый 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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, 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; 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 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 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным и представляет собой сочетание словесного элемента «Базис», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Б» - заглавная, точки и цифры «5», а также помещенных выше изобразительных элементов, представляющих собой горизонтальную линию с точкой и стилизованное изображение дерева с ветвями в виде прямых и изогнутых линий, заканчивающихся стрелками красного цвета. Над буквой «и» словесного элемента «Базис» помещен красный треугольник. Предоставление правовой охраны испрашивается в черном и красном цветовом сочетании в отношении товаров «компьютеры; устройства для обработки информации» 09 класса МКТУ.

Обозначение по противопоставленной заявке является комбинированным и состоит из словесного элемента «БАЗИС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенного в рамку из перемежающихся квадратов. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации;

диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня» 09 класса МКТУ.

В результате проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было установлено, что оно ассоциируется с противопоставленным обозначением в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественного словесного элемента «БАЗИС», несущего основную индивидуализирующую нагрузку. Кроме того, указанные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита, что сближает обозначения графически.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении тех же товаров, которые указаны в заявке №2009711885, что в совокупности со сходством сравниваемых обозначений приводит к выводу о возможности их смешения.

Что касается доводов заявителя о неоднородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить, что при рассмотрении вопроса о соответствии/несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам исходит из объема испрашиваемой правовой охраны, то есть анализу подвергаются указанные в заявке позиции товаров. При этом заявитель испрашивает правовую охрану в отношении общих позиций товаров, не конкретизируя их, поэтому довод о разных областях деятельности заявителя и лица, подавшего заявку №2009711885, является неубедительным.

С учетом установленного сходства сопоставляемых заявок и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Базис.5» по заявке №2009718061/50 и противопоставленное ему обозначение «БАЗИС» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность, необходимо отметить следующее. Представленные материалы датированы числом более поздним, чем даты подачи заявки, ввиду чего не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам. Кроме того, указанный довод не снимает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 06.04.2011 от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение. Доводы данной корреспонденции повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2011, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2010.