

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, рассмотрела возражение от 03.02.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (ОАО НКБ ВС), г. Таганрог (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009718083, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009718083 с приоритетом от 16.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2009718083, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. «Изобразительная часть выполнена в черном цвете в виде стилизованного изображения земли, представляющей собой горизонтальную линию с точкой и дерева с ветвями в виде прямых и изогнутых линий, заканчивающихся стилизованным изображением стрелок красного цвета. Под изобразительной частью расположен словесный элемент «Basis» (транслитерация – «Базис», в переводе с английского языка «basis» – базис, база, основа, основание), при этом буква «В» изображена заглавной, остальные буквы словесного элемента - строчные, выполненные оригинальным шрифтом черного цвета, в латинице, при этом над четвертой буквой словесного элемента изображен изобразительный элемент в виде треугольника красного цвета. Справа от словесного элемента расположены точка и цифра «5» черного цвета, выполненные в оригинальной графической манере. Словесный элемент, точка и цифра «5» расположены в одну строку. Верхняя и нижняя части цифры «5» выровнены по верхней и нижней частям буквы «В».

Роспатентом принято решение от 15.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009718083 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с принадлежащими компании Deutsche Telekom AG и имеющими более ранний приоритет (12.12.1995) знаками по международным регистрациям № 660344 и № 660482, а также с обозначением по заявке № 2009711885, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 28.05.2009 на имя ООО «Новые технологии», Москва.

В заключении экспертизы указано также, что цифра «5» относится к неохраняемым элементам, как не обладающая различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.10.2010.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение «Basis.5» (бэйсис файв) никак не может в целом ассоциироваться со знаками «Т - Basis» (ти бэйсис), а также с заявленным на регистрацию обозначением «БАЗИС» (базис);
- противопоставленные знаки «Т - Basis», а также обозначение «БАЗИС» не являются комбинированными;
- звуковое (фонетическое) сравнение противопоставленных знаков «Т - Basis» с заявленным комбинированным обозначением «Basis.5» указывает на их различие;
- компания Deutsche Telecom AG создала 4 самостоятельные подразделения «Т - Com», «Т - Mobile», «Т - Online», «Т - Systems», используя в своих обозначениях сильный элемент – «-Т-», который является товарным знаком указанной компании;
- сильный элемент «-Т-» лежит в основе серии знаков: «Т - Com», «Т - Mobile», «Т - Online», «Т - Home», «Т - Systems», «Т - Basis»:

- в заявленном комбинированном обозначении «Basis.5» нет элемента «-Т-», поэтому оно не может быть сходным до степени смешения с противопоставленными знаками «Т - Basis» по международным регистрациям № 660344 и № 660482;

- словесные элементы в знаках «Т - Basis» не сходны графически с заявленным комбинированным обозначением «Basis.5» вследствие общего зрительного впечатления, которое усиливается за счет использования в заявленном обозначении цветовых сочетаний: черного и красного;

- написано обозначение «Basis.5» нестандартным шрифтом;

- изобразительный элемент заявленного обозначения усиливает его отличие от знаков «Т - Basis» по международным регистрациям № 660344 и № 660482;

- разное цветовое сочетание, разная длина, комбинирование словесного и изобразительного элементов в заявленном обозначении вызывает в сознании потребителей зрительные образы, формирующие разное впечатление, что определяет несходство знаков и заявленного обозначения в целом;

- сравниваемые знаки не имеют никакого смыслового сходства, и потому отсутствует подобие заложенных в обозначениях идей;

- заявленное обозначение «Basis.5» указывает на специфику производимых изделий, на которых указывается данное обозначение – базовые аппаратно-программные вычислительные средства, потребители продукции ОАО НКБ ВС это прекрасно знают и понимают, о чем идет речь;

- заявленное комбинированное обозначение «Basis.5» не сходно до степени смешения с противопоставленными знаками «Т - Basis»;

- звуковое сходство обозначений «Basis.5» и «БАЗИС» отсутствует;

- заявленное комбинированное обозначение «Basis.5» не сходно графически с противопоставленным обозначением «БАЗИС» ни по общему зрительному впечатлению, ни по графическому написанию;

- сравниваемые обозначения «Basis.5» и «БАЗИС» не имеют никакого смыслового сходства и, потому отсутствует подобие заложенных в обозначениях идей;

- следует обратить внимание на несовпадение значений «Базис» и «Basis» в разных языках, которое только усиливает в этих знаках совершенно разные понятия и идеи;

- заявленное комбинированное обозначение «Basis.5» не сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением «БАЗИС»;

- в заявленном комбинированном обозначении цифра «5» не представлена отдельно, самостоятельно: совместно со словом «Basis» и точкой «.» они представляют неразрывное, единое целое;

- совместно слово «Basis», точка «.», цифра «5» и изобразительные элементы образуют композицию, дающую качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения;

- существующая практика Роспатента свидетельствует о том, что в ряде случаев заявляемым обозначениям, в состав которых входят цифры, предоставляется правовая охрана в целом;

- положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

- обозначение «Basis.5» приобрело различительную способность, поскольку ОАО НКБ ВС приняло участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2009», проходившем с 18 по 23 августа 2009 года на территории Государственного научного центра «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» в г. Жуковском, где были представлены плакаты с комбинированным обозначением «Basis.5»;

- в рамках объединенной экспозиции Концерн «Авиаприборостроение» заявитель продемонстрировал свою новую разработку – базовую унифицированную быстродействующую платформу Интегрированной Модульной Авионики (ИМА) «Basis.5»;

- заявленное на регистрацию обозначение обладает различительной способностью;

- товары, производимые ОАО НКБ ВС, являются товарами производственно-технического назначения, которые не реализуются через розничную сеть и предназначены для ограниченного круга потребителей, включая специалистов, которым обычно известны изготовители такой продукции в соответствующей отрасли.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака «Basis.5»;
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака;
- копии изображений знаков «Т - Basis» с перечнем товаров по международным регистрациям № 660344 и № 660482;
- материалы о противопоставленных знаках;
- перечень некоторых товарных знаков с сайта www.fips.ru;
- копия ответа ФГУ ФИПС на запрос заявителя;
- копия диплома, выданного ОАО НКБ ВС;
- копия плаката с изображением заявленного комбинированного обозначения «Basis.5».

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 15.04.2011, было перенесено по просьбе заявителя для представления дополнительных материалов.

Заявителем 26.04.2011 представлена корреспонденция, содержащая корректировку изначально заявленного перечня товаров, в связи с чем предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2009718083 испрашивается в отношении следующих товаров:

- модули и устройства (приборы) интегрированной модульной авионики;
- модули и устройства (приборы) интегрированной модульной электроники;
- бортовые устройства;
- бортовые авиационные устройства;
- аппаратно-программные платформы интегрированной модульной авионики;
- системы улучшенного и синтезированного видения;
- интегрированные авиационные системы улучшенного и синтезированного видения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 03.02.2011, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом 1 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.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,

включающее словесный элемент «Basis», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, точку и цифру «5», а также помещенный выше изобразительный элемент, представляющий собой горизонтальную линию с точкой и стилизованное изображение дерева с ветвями в виде прямых и изогнутых линий, заканчивающихся стрелками красного цвета. Над буквой «i» словесного элемента «Basis» помещен красный треугольник. Предоставление правовой охраны испрашивается в черном и красном цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 15.10.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании существования сходных до степени смешения знаков «Т - Basis» по международным регистрациям № 660344 и № 660482 [1] и [2], а также обозначения по заявке № 2009711885 [3]. Владелец противопоставленных знаков [1] и [2] является одно и то же лицо, а именно компания Deutsche Telecom AG. Права на регистрацию обозначения по заявке [3] переданы (02.03.2011) ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Москва.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] показал, что имеет место фонетическое отличие сравниваемых словесных элементов, которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами, и произношение каждого звука в них имеет большое значение.

Так, присутствие в противопоставленных знаках [1] и [2] отчетливо произносимой, расположенной отдельно вначале знаков буквы «Т» удлиняет звукоряд при произношении обозначений, акцентирует на себе внимание.

Необходимо указать, что, согласно доводам возражения, знаки, принадлежащие компании Deutsche Telecom AG, в том числе противопоставленные знаки [1] и [2], построены по принципу: элемент «Т» (указывающий на область деятельности – телекоммуникации) и различные значимые слова, в то время как заявленное обозначение построено по иному принципу.

Различие сравниваемых знаков обеспечивается также за счет их разного зрительного впечатления, благодаря наличию в заявленном обозначении крупного изобразительного элемента, характеризующегося яркостью и графичностью исполнения.

Исходя из указанного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом и не могут смешиваться потребителем.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых знаков.

Что касается сходства заявленного обозначения с обозначением [3], коллегией установлено, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения основного индивидуализирующего элемента противопоставленного обозначения в заявленное.

Вместе с тем следует отметить, что смешение товарных знаков (обозначений) напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленной заявки [3] содержит общие позиции товаров – заголовок класса.

В свою очередь, согласно пояснениям заявителя, озвученным на заседании коллегии 15.04.2011 и в письменном виде изложенным в корреспонденции от 26.04.2011, ОАО НКБ ВС осуществляет деятельность в узкой области, а именно, занимается разработкой модулей, устройств и аппаратных средств, предназначенных, главным образом, для применения в авиации, что обуславливает определенный круг потребителей данной продукции.

Представленные заявителем с возражением плакат «Быстродействующая унифицированная платформа интегрированной модульной авионики» и диплом участника Международного авиационно-космического салона подтверждают узкую специфику деятельности заявителя.

Согласно сведениям из сети Интернет (wikipedia.org) авионика – совокупность всех электронных систем, разработанных для использования в авиации.

С учетом данной информации коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении только тех товаров, которые связаны с обозначенной выше деятельностью заявителя, не может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении уточненного заявителем перечня товаров.

Что касается цифрового элемента «5», обозначенного в решении Роспатента от 15.10.2010 как неохраняемого элемента обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Визуальная оценка заявленного комбинированного обозначения позволяет сделать вывод о том, что все элементы обозначения составляют некую неделимую композицию. Цифра «5» и первая буква «B» словесного элемента «Basis» выполнены таким образом, что образуют симметрию всего обозначения в целом, что свидетельствует о неотделимости цифрового элемента «5» от композиции всего обозначения. Указанное приводит к существенности роли данного элемента в знаке. Таким образом, заявленному оригинальному обозначению правовая охрана может быть предоставлена в целом.

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

удовлетворить возражение от 03.02.2011, отменить решение Роспатента от 15.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009718083.