

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 27.12.2011, поданное по поручению ООО «Научно-исследовательский центр «ФОРС», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716190/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010716190/50 с приоритетом от 19.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BASTION», выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, и букву «Е», а также изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур зеленого и черного цветов, разделенных между собой стилизованной латинской буквой «S». Буква «Е» выполнена на фоне геометрической фигуры зеленого цвета.

Роспатентом 07.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, зарегистрированными на имя иных лиц:

- со словесным товарным знаком «БАСТИОН» (свидетельство №220073 с приоритетом от 08.08.2000), ранее зарегистрированным на имя ООО «Русская вино-водочная компания – Санкт-Петербург», 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр-д, д. 5, кв. 3);

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «БАСТИОН» (свидетельство №162055 с приоритетом от 01.07.1996), ранее зарегистрированным на имя ООО Производственно-торговое предприятие «Бастион», 607656, Нижегородская обл., г. Кстово, пр-кт Победы, д. 3.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №220073 была досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и ЭВМ», в связи с чем данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- основной вид деятельности заявителя связан с разработкой программного обеспечения, а услуги, входящие в объем правовой охраны противопоставленного товарного знака связаны с научными разработками, поэтому товары и услуги 09, 42 класса МКТУ, указанные в заявке №2010716190/50 не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №162055.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010716190/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и

программного обеспечения компьютеров, в том числе: анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; прокат средств программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 07.10.2011;
- копия протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам, касающаяся товарного знака по свидетельству №220073.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.05.2010) поступления заявки №2010716190/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 имеющих более ранний приоритет.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010716190/50 включает в свой состав словесный элемент «BASTION» (транслитерация на русский язык – «БАСТИОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, состоящего из двух геометрических фигур зеленого и черного цвета, отделенных друг от друга стилизованной буквой «S». На фоне геометрической фигуры зеленого цвета расположена стилизованная буква «Е». Слово «BASTION» в переводе с английского языка означает «бастион» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716190/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №162055 и №220073 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Товарный знак по свидетельству №162055 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной башни и расположенный под ним словесный элемент «БАСТИОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №220073 [2] является словесным и представляет собой слово «БАСТИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходным ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «BASTION» / «БАСТИОН», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках, что заявителем не оспаривается.

Товары 09 класса МКТУ – «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и «оборудование для обработки информации и ЭВМ», указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №220073, являются однородными, что заявителем так же не оспаривается. Кроме того, необходимо отметить, что товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] соотносятся с услугами 42 классу МКТУ заявленного обозначения, относящимися к области программирования, что обуславливает вывод об их однородности.

Кроме того, относительно услуг 42 класса МКТУ, также необходимо отметить следующее.

Как следует из материалов возражения, заявитель скорректировал перечень услуг 42 класса МКТУ с учетом однородности части услуг первоначального перечня заявки №2010716190/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №162055, таких как «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов» заявленного обозначения и услуг противопоставленного товарного знака «промышленные и научно-исследовательские разработки».

Вместе с тем, указанные в перечне рассматриваемой заявки №2010716190/50 услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]»; калибровка [измерения]; услуги в области промышленной эстетики; экспертиза инженерно-техническая» соотносятся как вид/род с такими услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №162055 как «инженерные конструкторские работы (чертежные), промышленные и научно-исследовательские разработки», что свидетельствует об их однородности.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 07.10.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 30.01.2012 решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №220073 в отношении спорных услуг 42 класса МКТУ, в связи с чем данный товарный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, в том числе: анализ

компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; прокат средств программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги дизайнеров в области упаковки».

Таким образом, препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716190/50 в отношении части услуг 42 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса является сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №162055.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.01.2012, отменить решение Роспатента от 07.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716190/50.