

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом "Тюменский институт нефти и газа", г. Тюмень на решение экспертизы от 23.08.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005731504/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005731504/50 с приоритетом от 07.12.2005 является ЗАО "Тюменский институт нефти и газа", г. Тюмень (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию заявлен «комбинированный товарный знак, включающий изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент знака представляет собой квадрат, разделенный на четыре сегмента в виде 3 углов и 1 квадрата. На фоне квадрата расположен словесный элемент обозначения, состоящий из четырех слов, написанных одно под другим: Базовая, Аналитическая, Система, ПРОектирования — выполненных стандартным шрифтом в кириллице, первые буквы в словах, а также вторая и третья буквы в слове "ПРОектирования" являются заглавными, остальные буквы в словах – прописные. Сочетание заглавных букв тождественно наименованию зарегистрированных программ для ЭВМ».

Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "белый, голубой, синий, черный".

Регистрация заявленного обозначения первоначально испрашивалась для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в заявке № 2005731504/50.

В дальнейшем, согласно заявлению от 15.05.2007, представленному заявителем, объем притязаний по заявке № 2005731504/50 был сокращен до товаров 09 класса МКТУ "программы для компьютеров".

Решением экспертизы 23.08.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выходы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками "БАСПРО", "BASPRO", зарегистрированными ранее на имя Закрытого акционерного общества "Инфа", г. Тюмень по свидетельствам № 332045 с приоритетом от 21.02.2005, № 329556 с приоритетом от 21.06.2005. Заявленные товары 09 класса МКТУ признаны однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций.
2. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005731504/50.
3. Словесные элементы "БАЗОВАЯ", "АНАЛИТИЧЕСКАЯ", "СИСТЕМА", "ПРОЕКТИРОВАНИЯ" признаны неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона, как не обладающие различительной способностью.
4. При определении сходства экспертизой учитывалось выделение в словесной части букв "Б", "А", "С", сочетания букв "ПРО" более крупным шрифтом, что способствует формированию элемента "БАСПРО".

В возражении от 23.11.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку существенно отличаются друг от друга.
  2. На регистрацию был заявлен комбинированный товарный знак, содержащий изобразительный элемент на 60 % и словесный элемент на 40 %.
  3. Словосочетание "БАЗОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ" является неохраняемым и знак в целом должен рассматриваться как изобразительный с отсутствием доминирования указанного словосочетания.
  4. Выделение из неохраноспособной части нового элемента "БАСПРО" и признание его сходным с ранее зарегистрированными знаками на имя иного лица в отношении однородных товаров не правомерно.
  5. Обозначение выполнено в многоцветной композиции и не может быть признано сходным до степени смешения со словесными товарными знаками "БАСПРО", "BASPRO", права на которые принадлежат Закрытому акционерному обществу "Инфа".
  6. Перечень первоначально заявленных товаров/услуг был скорректирован на стадии экспертизы на товары 09 класса МКТУ.
- В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:
1. уведомление о поступлении и регистрации заявки – на 1 л.;
  2. письмо от 07.06.2007 об исключении услуг 42 класса МКТУ – на 1 л.;
  3. решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 23.08.2007 – на 3 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ по заявке № 2005731504/50.

Заявитель был извещен в установленном порядке уведомлением от 23.05.2008 за № 2005731504/50(968494) о дате заседания коллегии, состоявшемся 11.09.2008, и на самом заседании отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.12.2005) поступления заявки № 2005731504/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1

статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ. Графическое сходство словесных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ. Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представлена большим квадратом, внутри которого размещены три угла, расположенные последовательно друг за другом от левого нижнего угла большого квадрата до меньшего квадрата, размещенного в правом верхнем углу большого квадрата. Словесная часть представлена совокупностью слов "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования". Первые буквы слов "Базовая", "Аналитическая", "Система", а также вторая и третья буквы слова "ПРОектирования" исполнены заглавными. Остальные буквы словесной части выполнены строчными. По своему пространственному расположению в композиции обозначения слова "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" исполнены последовательно друг под другом и не занимают доминирующего положения в композиции. Подобное размещение в пространстве словесной части, а также выделение заглавным крупным шрифтом первых букв слов ее составляющих, второй и третьей букв слова "ПРОектирования" способствуют формированию в целом нового элемента "БАСПРО".

Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "белый, голубой, синий, черный" в отношении товаров 09 класса МКТУ "программы для компьютеров".

Словесная часть "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" заявленного обозначения воспринимается потребителем с определенным значением – совокупность упорядоченных действий/приемов с целью анализа, создания чего-либо. В данном контексте указанная словесная часть воспринимается в качестве описательной характеристики товаров 09 класса МКТУ, определяющей их назначение: компьютерная программа, адаптированная на анализ данных, вывод информации.

На основании вышеизложенного, применение экспертизой к словесной части "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" заявленного обозначения требований пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Следует отметить, что словесная часть "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" заявленного обозначения имеет словесный характер, то есть прочитывается потребителем. Поэтому довод экспертизы о том, что элемент "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" заявленного обозначения не обладает различительной способностью согласно требованиям пункта 2.3.1 Правил ТЗ, является ошибочным.

В данном случае коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что словесная часть "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" заявленного обозначения является неохраноспособной в рамках требований пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 332045 является словесным и представляет собой слово «БАСПРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 329556 является словесным и представляет собой слово "BASPRO", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2].

Правовая охрана знаков [1], [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры».

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знакам [1], [2], что в данном случае заявителем не оспаривается. Вывод об однородности обусловлен общим назначением (программа предназначена для функционирования электронно-вычислительной машины и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. См. информационные материалы сети Интернет <http://slovari.yandex.ru>), кругом потребителей, близкими условиями реализации, совместной встречаемостью в обиходе и продаже.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций [1], [2] на тождество и сходство показал следующее.

Как уже указывалось выше, словесная часть "Базовая Аналитическая Система ПРОектирования" исполнена в пространстве обозначения таким образом, что первые буквы формируют элемент "БАСПРО".

Элемент "БАСПРО" рассматриваемого обозначения и противопоставление [1] фонетически тождественны; графически близки благодаря написанию букв и использованию одного алфавита (кириллица).

Элемент "БАСПРО" рассматриваемого обозначения и противопоставление [2] фонетически тождественны, визуально отличны из-за графики написания с учетом использования разных алфавитов (кириллица и латиница). При этом графические отличия не приводят к отсутствию сходства элемента "БАСПРО" рассматриваемого обозначения и знака [2] ввиду тождественности их звучания.

Семантическое значение у противопоставленных знаков [1],[2] как устойчивых лексических единиц отсутствует. Согласно расшифровке элемента "БАСПРО" в заявлении обозначении он способен восприниматься как аббревиатура словосочетания "базовая аналитическая система проектирования". Однако анализ общедоступных источников информации (словари поисковой системы Интернет, энциклопедии) не содержат данного

понятия как такового. Вышеизложенное не позволяет оценить заявленное обозначение и противопоставленные регистрации [1],[2] по смысловому критерию сходства.

Фонетический и графический факторы сходства элемента "БАСПРО" заявленного обозначения и знака [1], а также фонетический фактор сходства элемента "БАСПРО" заявленного обозначения и знака [2] являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленных регистраций сходными.

Довод заявителя о многоцветности композиции заявленного обозначения, влияющей на отсутствие сходства по отношению к знакам [1],[2], признан коллегией неубедительным, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, несущий индивидуализирующую нагрузку и фокусирующий внимание потребителя.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение со словесным элементом "БАСПРО" и противопоставленные знаки [1],[2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2007, оставить в силе решение экспертизы от 23.08.2007.**