

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БАЗИС СИСТЕМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013734049 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013734049 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.10.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 21 и услуг 35, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BASIS», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 11, 21 и услуг 35, 45 классов МКТУ со знаком по международной регистрации № 1023688 и товарными знаками по свидетельствам №№ 498376, 224579, 249808, 369119, 384688, 439055, 439552, 478997, 507922, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, а также с обозначением по заявке № 2013733002, заявленным другим лицом на регистрацию

в качестве товарного знака с более ранним приоритетом (впоследствии было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 557139).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.06.2015.

Возражение заявителя состоит исключительно из эмоциональных утверждений и негативных оценок оскорбительного характера по отношению к эксперту, проводившему экспертизу заявленного обозначения, из обвинений его в коррумпированности, недобросовестности, халатности, непрофессионализме и злоупотреблении служебными полномочиями, которые в соответствии с действующим законодательством никак не относятся к существу рассматриваемого дела и не подлежат какому-либо анализу коллегией.

Кроме того, в возражении отмечается фантазийный характер заявленного обозначения по отношению к приведенным в заявке товарам и услугам и указывается на наличие у заявителя прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение, однако данные обстоятельства также не имеют никакого отношения к конкретным мотивам, приведенным в оспариваемом решении Роспатента.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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 обозначение представляет собой выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «BASIS». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.10.2013 испрашивается в отношении товаров 09, 11, 21 и услуг 35, 45 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международной регистрации № 1023688 и по свидетельствам №№ 498376, 224579, 249808, 369119, 384688, 439055, 439552, 478997, 507922 и 557139 представляют собой словесные или комбинированные обозначения с доминирующими в них словесными элементами «BASIS» или «БАЗИС», выполненными стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского или русского алфавитов. Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11, 21 и услуг 35, 45 классов МКТУ.

Слово «BASIS» в переводе с английского языка означает «базис, основа, база, основание» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>). Вместе с тем, данная лексическая единица английского языка имеет строго определенную транскрипцию – «бэйсис», отличающуюся от звукового состава слова «БАЗИС» в русском языке. К тому же слова «BASIS» и «БАЗИС» выполнены буквами разных (латинского – русского) алфавитов, причем соответствующие шрифтовые единицы этих слов существенно отличаются друг от друга по своему геометрическому начертанию, порождая совершенно разное общее зрительной впечатление от их восприятия.

Исходя из этих обстоятельств, сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков показал, что заявленное словесное обозначение («BASIS») является сходным только со знаком



по международной регистрации № 1023688 и с товарным знаком  Basis5 по свидетельству № 439552, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в них слов «BASIS», к тому же выполненных буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В этой связи следует отметить, что указанные слова являются доминирующими в противопоставленных комбинированных знаках, то есть несущими в них основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку запоминаются легче, чем иные (графические) элементы, играющие второстепенную

роль, а иное слово («active») выполнено более мелким шрифтом и дискламировано в соответствующей противопоставленной международной регистрации знака. Некоторые различия в шрифтовом исполнении слов в сравниваемых знаках также имеют второстепенное значение.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международной регистрации № 1023688 и по свидетельству № 439552, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой приборы, инструменты и аппаратуру различного технологического назначения и компьютерное оборудование с носителями информации, и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 439552, представляющие собой высокотехнологические многофункциональные авиационные модули, приборы, устройства, аппаратно-программные платформы и системы для авиации, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 439552 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 09 класса МКТУ.

В свою очередь, приведенные в заявке товары 09 класса МКТУ «механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня» относятся к иным родовым группам товаров и имеют совершенно иное назначение, то есть они никак не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 439552.

Таким образом, данный противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня».

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «консультации экспертов по бизнесу», в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак по международной регистрации № 1023688, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1023688 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных услуг 35 класса МКТУ.

В свою очередь, приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «реклама; офисная служба» относятся к иным родовым группам услуг и имеют совершенно иное назначение, чем услуги 35 класса МКТУ «услуги по продаже (торговля); консультации экспертов по бизнесу» противопоставленной международной регистрации знака № 1023688 для территории Российской Федерации, то есть они никак не являются однородными.

Таким образом, данный противопоставленный международный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; офисная служба».

Что касается иных противопоставленных экспертизой товарных знаков, то следует отметить, что они не являются сходными с заявленным обозначением, как уже отмечалось выше, в силу фонетических и графических различий

доминирующих слов «BASIS» и «БАЗИС», выполненных буквами разных алфавитов и являющихся лексическими единицами разных языков, что обуславливает их разное произношение в соответствии с определенной транскрипцией.

Кроме того, правообладателем одного из этих противопоставленных товарных знаков, а именно товарного знака по свидетельству № 498376, охраняемого в отношении товаров 11 класса МКТУ, является заявитель.

Следовательно, данные противопоставленные товарные знаки никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 11, 21 и услуг 45 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ «механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня» и услуг 35 класса МКТУ «реклама; офисная служба».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013734049.