

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.02.2007, поданное Уол-Март Стоз, Инк., 702 Эс. Даблю. 8 Стрит, Бентонвиль, Арканзас 72716-0290, США (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004703842/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию словесного обозначения «SIMPLY BASIC» была подана 27.02.2004 в отношении товаров 03, 08, 16, 25 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «SIMPLY BASIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка означает «просто» и «основной».

Федеральным институтом промышленной собственности 21.11.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 08 и 26 классов МКТУ, в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обосновывается тем, что обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками, правовая охрана которым была предоставлена ранее:

- «ECO BASIC», международная регистрация № 598130, приоритет 08.03.1993, на имя Benneton Group S.P.A., Италия [1];
- «BASIC O.», международная регистрация № 542593, приоритет 14.09.1989, на имя International Concorde S.P.A., Италия [2];
- «BASIC I.M.», международная регистрация № 537623, приоритет 12.06.1989, на имя International Concorde S.P.A., Италия [3].

В Палату по патентным спорам 21.02.2007 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «SIMPLY BASIC» по заявке №2004703842/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически и визуально несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков, длиной словесных обозначений;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как различный словарный состав сравниваемых обозначений обуславливает различие семантических образов при их восприятии;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное различием начальных частей сравниваемых обозначений;
- элемент «SIMPLY» придает заявленному обозначению дополнительную различительную способность, обозначение в целом является

ярким, легко запоминающимся и легко произносимым, что исключает возможность смешения его потребителем с выдвинутыми экспертизой противопоставлениями.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 03, 08, 25 и 26 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (27.02.2004) поступления заявки №2004703842/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 3.5 Правил ППС при рассмотрении Палатой по патентным спорам возражения на решение экспертизы может быть подана выделенная заявка с ходатайством о выделении. Выделенная заявка может быть подана до принятия решения Палаты по патентным спорам, касающегося первоначальной заявки.

По заявке №2004703842/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «SIMPLY BASIC», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в отношении товаров 03, 08, 16, 25 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении товаров 16 класса МКТУ на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем была подана просьба о выделении отдельной заявки. Данная просьба была удовлетворена 13.10.2006 и выделена заявка №2005729240/50, в связи с чем решение экспертизы в отношении данного класса не выносилось и оспариванию не подвергалось.

Что касается решения экспертизы, то противопоставленные в нем знаки [1-3] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1–3] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) элемента слово «BASIC», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Слово «SIMPLY», входящее в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка имеет значение: 1) легко, просто; несложно (<http://lingvo.yandex.ru>).

Составляющих противопоставленных знаков [1-3]: «ЕСО», «О.» и «I.M.» - также являются «слабыми» элементами (не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков), в силу чего не несут на себе индивидуализирующую нагрузку.

Вместе с тем, противопоставленные знаки [2, 3] принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положен элемент «BASIC». Именно данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как разновидность указанной выше серии знаков, породив их смешение на рынке.

Что касается сходства заявленного обозначения и знака [1], то в этих знаках логическое ударение падает на слово «BASIC», а первые составляющие играют подчиненную роль, воспринимаясь в качестве прилагательных.

Относительно товаров 03 и 25 классов МКТУ необходимо отметить следующее.

Противопоставленные знаки [2, 3] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые идентичны товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Товары 25 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки № 2004703842/50, являются однородными товарам 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, обозначение «SIMPLY BASIC» по заявке № 2005703842/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками [1-3], в связи с чем в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного экспертизой решения. В отношении товаров 08 и 26 классов МКТУ препятствий для регистрации выявлено не было.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 21.11.2006.**

Члены коллегии:

О.Е. Медведева

И.В. Музыченко

А.В.Белов