

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, рассмотрела возражение от 31.07.2006, поданное Закрытым акционерным обществом "Тюменский институт нефти и газа", г. Тюмень (далее — заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.06.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005709589/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005709589/50 с приоритетом от 22.04.2005 является Закрытое акционерное общество "Тюменский институт нефти и газа", г. Тюмень.

Согласно приведенному в заявке описанию "к регистрации в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "БАСПРО", выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами, в кириллице. Состоит из двух слогов, ударение на второй слог. Обозначение имеет фантазийный характер."

Регистрация заявленного обозначения первоначально испрашивалась для товаров 09 "программы для компьютеров" класса МКТУ и услуг 42 "инсталляция программного обеспечения, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров, исследование нефтяных месторождений с целью эксплуатации, разведка нефтяных месторождений" класса МКТУ.

В дальнейшем, согласно заявлению от 22.06.2005, представленному заявителем, объем притязаний по заявке № 2005709589/50 был сокращен до товаров 09 "программы для компьютеров" класса МКТУ.

Заявитель считает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительности его использования до даты приоритета рассматриваемой заявки. В связи с чем, к материалам заявки приложены следующие оригиналы и копии документов:

- свидетельство о регистрации от 26.08.1998 (№ 980517, 980518, 980519, 980520, 980521) и от 01.09.1999 (№ 990632) программ для ЭВМ на имя ЗАО "АЦ "Сибинкор", в названии которых использовано заявленное обозначение "БАСПРО" на 9 л. [1];

- договор о передаче исключительных прав от ЗАО "АЦ "Сибинкор" на указанные в пункте [1] программы на имя заявителя, заключенный 30.04.2005 и зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности за № РД 0002510 от 03.10.2005 на 4 л. [2];

- перечень и копии договоров, заключенные в период с 1995 по 2001, 2005, между ЗАО "АЦ "Сибинкор" со сторонними организациями (ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ОАО "Тюменская нефтяная компания" и т.д.) по продаже программного обеспечения "БАСПРО", что подтверждает длительность использования, объемы производств и продаж, территории реализации (Москва, Тюмень, Томск, Волгоград и т.д.) товаров, маркированных заявленным обозначением, на 29 л. [3];

- информационные письма, в частности, от бывших заказчиков программного продукта "БАСПРО", свидетельствующие об информированности потребителей о товарах, маркируемых заявленным обозначением, их производителе (ЗАО "АЦ "Сибинкор"), а также его правопреемнике на 3 л. [4];

- копии публикаций из журнала "Нефтяное хозяйство" за 1997, 2000 на 16 л. [5].

Федеральным институтом промышленной собственности (далее - ФИПС) 29.06.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) [далее – решение экспертизы] в отношении всех заявленных товаров 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).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное на регистрацию обозначение "БАСПРО" сходно до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с обозначением "БАСПРО" (заявка № 2005703631/50), имеющим более ранний приоритет (21.02.2005) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Заявителем противопоставленного обозначения "БАСПРО" по заявке № 2005703631/50 является ЗАО "Инфа", г. Тюмень.
2. Представленные заявителем документы, касающиеся приобретенной различительной способности, не могут служить поводом для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку наименование программ в свидетельствах [1] не соответствует заявленному обозначению; договора [3], статьи [5] не подтверждают длительность использования заявителем обозначения "БАСПРО", в том виде, в котором оно заявлено. Договоры [3] и свидетельства [1] удостоверяют права ЗАО "АЦ "Сибинкор".
3. Согласно данным, полученным по сети Интернет (www.yandex.ru), слово "БАСПРО" входит в название программных комплексов, используемых в одной и той же области различными производителями.

В возражении от 31.07.2006, а также в дополнении к нему от 07.11.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

1. Заявителем было представлено ходатайство от 19.05.2006 о продлении двухмесячного срока ответа на запрос экспертизы от 04.04.2006 на 4 месяца. Данное ходатайство было удовлетворено ФИПС и в адрес заявителя было направлено соответствующее уведомление от 08.06.2006 о продлении срока ответа до 17.10.2006. Решение экспертизы от 29.06.2006 было принято с нарушением предоставленного заявителю срока ответа на запрос экспертизы и является неправомерным. При этом следует учитывать, что заявителю не было направлено

уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 12 Закона.

2. В отношении противопоставленного рассматриваемому обозначению ранее заявленного от имени ЗАО "Инфа" обозначения "БАСПРО" по заявке № 2005703631/50 экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Таким образом, данное противопоставление не обосновано согласно пункту 1 статьи 7 Закона, при этом иных охраняемых в Российской Федерации товарных знаков, тождественных или сходных с рассматриваемым обозначением "БАСПРО", не существует.

3. Словесное обозначение "БАСПРО" было введено в гражданский оборот ЗАО "АЦ Сибинкор" в качестве основного названия программ для ЭВМ, например, "Баспро Характеристики", "Баспро Корреляция" и т.д., при этом второстепенная часть указывает на их специфику (назначение). Заявитель является правопреемником ЗАО "АЦ Сибинкор" согласно договору о полной передаче исключительных прав на программы для ЭВМ от 30.04.2005.

4. Заявителем созданы и зарегистрированы на свое имя программы для ЭВМ (свидетельства о регистрации № 2005611001 от 25.04.2005, № 2005610975, 2005610986 от 22.04.2005), содержащие в своем названии словесное обозначение "БАСПРО" на английском языке "BASPRO".

5. Ссылка в решении экспертизы на данные сети Интернет не является основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, поскольку данное обозначение было введено в гражданский оборот с 1995 года ЗАО "АЦ Сибинкор", правопреемником которого является заявитель.

6. Заявленное обозначение "БАСПРО" приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки № 2005709589/50, что подтверждается объемами производств и продаж товаров, территориями реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, длительностью использования обозначения на товарах и сведениями о публикациях в открытой печати (журнал "Нефтяное хозяйство") информации о

товарах, маркированных заявленным обозначением. Данные обстоятельства не были учтены при вынесении решения экспертизы.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие копии документов:

- ходатайство от 19.05.2006 о продлении срока ответа на запрос на 1 л. [6];
- уведомление от 08.06.2006 о продлении срока предоставления ответа до 17.10.2006 на 1 л. [7];
- уведомление от 08.06.2006 о результатах рассмотрения документа об оплате пошлины за юридически значимые действия по заявке № 2005709589/50 на 1 л. [8];
- решение экспертизы от 29.06.2006 на 3 л. [9];
- перечень договоров, заключенных заявителем по передаче неисключительных прав, и копии указанных договоров на 9 л. [10];
- информация с сайта ЗАО "Тюменский институт нефти и газа" о программном комплексе "Баспро-Аналитик" на 4 л. [11];
- информация из Интернета, иллюстрирующая распространенность сведений о ПК "Баспро-Аналитик", его производителе - ЗАО "АЦ Сибинкор" на 7 л. [12];
- свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, созданных заявителем и содержащих в названии "BASPRO" на 3 л. [13].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "БАСПРО" в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ по заявке № 2005709589/50.

В Палату по патентным спорам было представлено ходатайство от 08.11.2006 о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. Данное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии

Палаты по патентным спорам было перенесено на более поздний срок. На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2007, от заявителя поступило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения по существу. Данное ходатайство мотивировано тем, что заявителем подано в Палату по патентным спорам возражение от 09.04.2007 против предоставления ЗАО "Инфа" исключительного права на товарный знак "БАСПРО" по заявке № 2005703631/50, а также исковое заявление от 16.03.2007 в Арбитражный суд города Москвы о признании решения ФИПС недействительным. К данному ходатайству приложены копии вышеуказанного возражения от 09.04.2007 на 2 л. и определения от 16.03.2007 Арбитражного суда города Москвы об оставлении искового заявления без движения (дело № А40-10343/07-67-112) на 1л.

В удовлетворении данного ходатайства от 23.04.2007 коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, поскольку указанные заявителем причины не являются уважительной причиной для переноса заседания ввиду того, что связаны с необходимостью ожидания наступления обстоятельств, которые будут представлены в качестве новых доказательств при рассмотрении возражения от 31.07.2006 по заявке № 2005709589/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.04.2005) поступления заявки № 2005709589/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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.

В соответствии с пунктом 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.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным и представляет собой искусственно образованное слово "БАСПРО", выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом черного цвета. Регистрация знака испрашивается для товаров 09 "программы для компьютеров" класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2005703631/50 является словесным и представляет собой слово "БАСПРО", не имеющее смыслового значения. Обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита шрифтом черного цвета. Регистрация знака испрашивается для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в том числе для товаров 09 класса МКТУ "оборудование для обработки информации и компьютеры". Формулировка "оборудование для обработки информации" представляет собой широкое понятие в силу семантического значения слова "оборудование": совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1993 – 960 стр., стр. № 446). Таким образом, товар "оборудование для обработки информации" (словосочетание "для обработки информации" определяет назначение товара) представляет собой комплекс устройств/приборов, способных идентифицировать и обрабатывать исходные данные.

Решение об отказе в регистрации от 02.02.2006, принятое по результатам экспертизы обозначения "БАСПРО" по заявке № 2005703631/50, обжаловано в Палате по патентным спорам. Решение Палаты по патентным спорам об отмене решения от 02.02.2006 и регистрации обозначения "БАСПРО" в качестве товарного знака по заявке № 2005703631/50 вступило в силу 25.05.2007.

Товар 09 "программы для компьютеров" класса МКТУ заявленного обозначения в силу своего назначения, семантики, заложенной в слово "программа"

[описание на языке программирования или в машинном коде действий, которые должна выполнить ЭВМ в соответствии с алгоритмом решения конкретной задачи или группы задач (синоним – машинная или компьютерная программа). См. Ф.С. Воройский. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006 – 768 стр., стр. № 304], способствует обработке информации и является функциональной частью электронно-вычислительного оборудования.

Таким образом, анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставления по заявке № 2005703631/50 позволяет сделать вывод об их однородности, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение (предназначены для достижения одних целей), круг потребителей, а также условия реализации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставления по заявке № 2005703631/50 на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение "БАСПРО" и противопоставление "БАСПРО" семантически, фонетически и графически тождественны за счет полного совпадения признаков, изложенных в подпунктах "а", "б", "в" пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Ссылки [1]-[5]; [10]-[13] заявителя на приобретение заявленным обозначением различительной способности не могут быть приняты во внимание, поскольку не опровергают наличия более старших исключительных прав по сравнению с приоритетом рассматриваемого обозначения на тождественное обозначение у иного лица в отношении однородных товаров. Анализ заявленного обозначения проводился в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, нормы которого не подразумевают приобретение дополнительной различительной способности у анализируемого обозначения.

Довод о наличии свидетельств на программы для ЭВМ, полученных ранее на имя ЗАО "АЦ "Сибинкор", не может быть признан убедительным, поскольку сам факт регистрации программы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам не приводит к возникновению каких-либо прав на название данной программы. Помимо того,

установить правопреемственность заявителя по отношению к ЗАО "АЦ "Сибинкор" не представляется возможным.

Договор [2] о передаче исключительных прав не имеет никакого отношения к существу рассматриваемого спора, поскольку предметом данного соглашения является передача прав на программы как таковые.

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 31.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 29.06.2006.