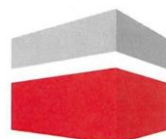


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.04.2023 возражение, поданное АО «НППКТ», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738620, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение « **ОСНОВА** » по заявке №2021738620 с датой поступления от 21.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 12.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021738620. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №729380 с приоритетом от 26.10.2016) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №725082 с приоритетом от 24.11.2017) в отношении товаров 09 МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №704666 с приоритетом от 10.04.2017) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №716372 с приоритетом от 10.04.2017) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 12.12.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 42 класса МКТУ; таким образом, противопоставленные товарные знаки [3, 4], зарегистрированные для услуг 42 класса МКТУ, не могут учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 12.12.2022 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2], поскольку имеются явные фонетические и визуальные отличия;

- заявленное обозначение произносится как [ОСНОВА], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют следующие прочтения [ОСНОВА ЛАБ], [ОСНОВА ГРУППА КОМПАНИЙ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- заявитель указывает, что словесный элемент «ОСНОВА» (опорная часть какого-либо предмета, на который укрепляются остальные его части; каркас, остов; то, на чём строится, зиждется, создаётся что-либо; источник; основание (см. Толковый словарь Кузнецова)) заявленного обозначения является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является общепринятым термином;



- заявителем было подано на регистрацию обозначение «АО «НПП КИБЕРТЕХНИКА»» по заявке №2018708306, по которому 24.10.2018 экспертизой было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения

требованиям законодательства, где указывалось, что словесный элемент «КИБЕРТЕХНИКА» данного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение;

- экспертиза не приняла во внимание доводы заявителя, представленные в возражениях по результатам экспертизы, в обоснование возникновения дополнительной различительной способности и доказательства использования словесного элемента «ОСНОВА» в качестве средства индивидуализации операционной системы «ОСНОВА» до даты приоритета (21.06.2021) в составе заявленного комбинированного обозначения;

- заявитель указывает, что деятельность правообладателя товарного знака по свидетельству №729380 [1] прекращена на настоящий момент, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (приложение №1);

- заявитель обращает внимание на то, что его деятельность и деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2] различна, что исключает вероятность смешения их товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ОСНОВА Лаб»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на АО «НППКТ»;
3. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ ОСНОВА №2018616118;
4. Выписка из ЕГРЮЛ на АО «ГК Основа»
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Основа»;
6. Приказ о вступлении в должность генерального директора АО «НППКТ».

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

С учетом даты (21.06.2021) поступления заявки №2021738620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

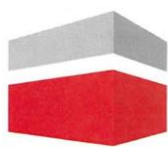
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное обозначение « **ОСНОВА** » является комбинированным, состоящим из графических элементов, а также из словесного элемента «ОСНОВА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ (согласно возражению от 21.04.2023).

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ОСНОВА», который выполняет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 12.12.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 42 классов МКТУ, товарные знаки [3, 4], противопоставленные в отношении услуг 42 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде маленького прямоугольника, и из словесных элементов «ОСНОВА», «Лаб», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «Лаб» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Так как словесный элемент «Лаб» противопоставленного товарного знака [1] является неохраняемым, он не может учитываться при анализе указанного противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [1] является элемент «ОСНОВА», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде квадрата с красно-синей окантовкой, и из словесных элементов «ОСНОВА», «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами

русского алфавита. Словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Так как словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» противопоставленного товарного знака [2] являются неохраняемыми, они не могут учитываться при его анализе в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [2] является элемент «ОСНОВА», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.



Анализ заявленного обозначения « **ОСНОВА** » на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ОСНОВА»/«ОСНОВА» (являются словесными единицами русского языка со значениями: 1) опорная часть предмета; остов; 2) источник, главное, на чём строится что-либо, что является сущностью чего-либо; 3) исходные, главные положения чего-либо; 4) продольные нити ткани, переплетающиеся с утком; 5) вся часть слова до окончания (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/142026>)), что приводит к звуковому и семантическому тождеству обозначений в целом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; устройства для обработки информации» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; коврики для "мыши"; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства для обработки информации» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые товары относятся к оборудованию компьютерному, а также к продуктам программным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «ОСНОВА» (опорная часть какого-либо предмета, на который укрепляются остальные его

части; каркас, остов; то, на чём строится, зиждется, создаётся что-либо; источник; основание (см. Толковый словарь Кузнецова)) заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является общепринятым термином, коллегия отмечает, что словесный элемент «ОСНОВА» заявленного обозначения является многозначным и имеет следующие толкования: 1) опорная часть предмета; остов; 2) источник, главное, на чём строится что-либо, что является сущностью чего-либо; 3) исходные, главные положения чего-либо; 4) продольные нити ткани, переплетающиеся с утком; 5) вся часть слова до окончания (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/142026>). Таким образом, в силу того, что данный словесный элемент является многозначным, при этом ни одно из приведенных семантических значений не указывает на вид, свойства, либо назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному оборудованию и продуктам программным, оно будет являться фантазийным, ввиду чего не может быть выведено из самостоятельной правовой охраны.

Что касается комментариев заявителя о том, что его деятельность и деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2] различна, что исключает вероятность смешения их товаров 09 класса МКТУ, то коллегия сообщает, что анализу однородности товаров подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2] на рынке товаров, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В отношении довода заявителя о том, что деятельность правообладателя товарного знака по свидетельству №729380 [1] прекращена на настоящий момент, коллегия обращает внимание на то, что согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации указанная регистрация является действующей, ввиду чего данный довод также не может быть принят коллегией во внимание.

Что касается позиции заявителя о том, что экспертиза не приняла во внимание доводы заявителя, представленные в возражениях по результатам

экспертизы, в обоснование возникновения дополнительной различительной способности и доказательства использования словесного элемента «ОСНОВА» в качестве средства индивидуализации операционной системы «ОСНОВА» до даты приоритета (21.06.2021) в составе заявленного комбинированного обозначения, коллегия отмечает, что приобретение заявленным обозначением различительной способности ввиду его использования заявителем не преодолевает то обстоятельство, что заявленное обозначение нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2022.