

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.11.2011, поданное ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009726995/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009726995/50 с приоритетом от 28.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БАФ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, помещенного на фоне вертикально ориентированных полос красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.02.2011 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками:

- словесным знаком «BASF» по международной регистрации №521841 с приоритетом от 16.01.1988, правовая охрана предоставлена на имя компании «BASF Aktiengesellschaft», Германия, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ [1];

- словесным знаком «BASF» по международной регистрации №638794 с конвенционным приоритетом от 17.12.1994, правовая охрана предоставлена на имя компании «BASF Aktiengesellschaft», Германия, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ [2];
- словесным знаком «BASF» по международной регистрации №909293 с конвенционным приоритетом от 05.05.2006, правовая охрана предоставлена на имя компании «BASF Aktiengesellschaft», Германия, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются фантазийными, в связи с чем данные обозначения подлежат сравнению только по фонетическому и графическому критериям сходства;
- обозначение «БАФ» на протяжении длительного времени используется заявителем. Таким образом, исходя из способа восприятия общее впечатление заявленного обозначения – зрительное, а не слуховое;
- обозначения «БАФ» и «BASF» являются графически несходными, поскольку производят различное общее зрительное впечатление, различны алфавиты, буквами которых написаны слова, цвет и цветовое сочетание обозначений и др.;
- присутствие буквы «S» в словесных элементах противопоставленных знаков делает их несходными со словесным элементом «БАФ» по фонетическому критерию сходства, поскольку дифтонг [sf] является труднопроизносимым для русского человека;
- изложенное приводит к выводу о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по фонетическому и графическому критериям сходства, что приводит к выводу об их несходстве между собой;
- заявитель являлся правообладателем товарного знака «БАФ» по свидетельству №173022, срок действия которого не был своевременно продлен.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- распечатка из сети Интернет информации о продукции заявителя на 3 л. {1};

- копия страниц Большого словаря иностранных слов на 4 л. {2};
- распечатка с сайта ФИПС информации о товарном знаке по свидетельству №173022 на 1 л. {3};
- копия письма - согласия от правообладателя знака по международной регистрации №818089 на 5 л. {4};
- копия решения Роспатента от 24.02.3011 на 4 л. {5}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента «БАФ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, помещенного на фоне вертикально ориентированных линий красного цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в синем и красном цветовом исполнении в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «BASF» [1-3] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] по признакам сходства показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения «БАФ» и противопоставленных знаков «BASF» [1-3] имеют близкий состав согласных звуков, одинаковый состав гласных звуков и фонетически тождественную начальную и конечные части «БА-», «-Ф», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Единственным звуковым различием является звук [с], входящий в состав противопоставленных знаков, однако данный звук является глухим и может проглатываться при произношении, в связи с чем не оказывает влияния на произношение словесных элементов «BASF», которое приводило бы к существенному иному восприятию, позволяющему их отличать от произношения заявленного обозначения.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал отсутствие лексических значений слов «БАФ» и «BASF», что позволяет сделать вывод об их фантазийности, ввиду чего невозможно их сравнение по семантическому критерию сходства. При этом, в случае отсутствия смысловых значений у сравниваемых обозначений возрастает роль фонетического критерия сходства.

В сравниваемых обозначениях словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, а также заявленное обозначение исполнено в цвете, что свидетельствует об

отдельных графических отличиях сравниваемых обозначений. Вместе с тем, необходимо указать, что данные отличия не оказывают решающего значения для вывода о сходстве или различии сравниваемых обозначений, поскольку в заявленном комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Проведенный анализ приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков в целом, что обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов, являющихся доминирующим или единственными элементами сравниваемых обозначений.

Анализ перечней, приведенных в заявке №2009726995/50 и международных регистрациях №521841, №638794, №909293, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров «дезинфицирующие средства для гигиенических целей; препараты для уничтожения вредных животных, в том числе дусты; препараты для уничтожения вредных растений; гербициды; фунгициды; пестициды; препараты для уничтожения личинок насекомых; инсектициды» 05 класса МКТУ, которые являются однородными товарам «disinfectants; products for weed and pest control; preparations against mushrooms, spores and parasites; preparations for disinfecting soil, inoculation agents for seeds, growth regulating agents» 05 класса МКТУ противопоставленного знака [1], а также товарам «sanitary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; pesticides, fungicides, herbicides» 05 класса МКТУ противопоставленного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к дезинфицирующим средствам, а также средствам для борьбы с вредными растениями, животными и грибами, имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей.

Товары «sanitary care preparations; disinfectants» 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2] являются однородными товарам «дезинфицирующие средства для гигиенических целей» 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Изложенное обусловлено соотношением данных препаратов как «род-вид» («disinfectants» и «дезинфицирующие средства для гигиенических целей») и их одинаковым назначением (для гигиенических целей).

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «БАФ» по заявке №2009726995/50 и противопоставленные ему знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией Палаты по патентным спорам была учтена информация о том, что заявитель является дистрибьютором правообладателя противопоставленных знаков [1-3], что обуславливает одинаковые условия реализации продукции, маркированной обозначениями «БАФ» и «BASF» и их совместную встречаемость в гражданском обороте, что усиливает возможность их смешения.

Довод заявителя о том, что он являлся правообладателем товарного знака «БАФ» по свидетельству №173022, срок действия которого не был своевременно продлен, не относится к существу рассматриваемого возражения, касающегося вопроса сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3].

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2011.**