

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО Юридическая фирма «БАЗИС», г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557139, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013733002 с приоритетом от 25.09.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2015 за №557139 в отношении товаров 01, 03, 04,06-09, 21, 33 и услуг 35, 37, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР», Московская область, г.Люберцы (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №557139 представляет собой

БАЗИС

BAZIS

словесное обозначение , включающее словесные элементы «БАЗИС», «BAZIS», выполненный буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем 13.04.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло 22.09.2000, т.е. ранее даты (25.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражения, обусловлено тем, что отличительная часть фирменного наименования ООО Юридическая фирма «БАЗИС» включает словесный элемент «БАЗИС», тождественный оспариваемому товарному знаку;

- ООО Юридическая фирма «БАЗИС» под своим фирменным наименованием задолго до даты приоритета оспариваемого знака осуществляло деятельность, однородную услугам 45 класса МКТУ «услуги юридические» оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557139 недействительным в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №557139;
2. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО Юридическая фирма «БАЗИС»;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
4. Устав ООО Юридическая фирма «БАЗИС» от 2000 и от 2016 гг.;
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 10.03.2017;
6. Выборка договоров на оказание юридических услуг с 2002 года;
7. Договоры на оказание рекламно-информационных услуг; услуг по администрированию интернет-сайта; услуг обучения; услуг в проведении рекламной кампании в системе Яндекс; о возмездном оказании услуг.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №557139, ознакомленный с возражением, представил ходатайство, в котором просил перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с мирным урегулированием спора. Лицо, подавшее возражение, против переноса заседания коллегии не возражало.

Заседание коллегией было перенесено на 19.07.2017, а затем на 13.09.2017.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.09.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №557139 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557139 может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ООО Юридическая фирма «БАЗИС» является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком. При этом под этими обозначениями ООО Юридическая фирма «БАЗИС» осуществляет деятельность, однородную услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации «услуги юридические».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №557139 представляет собой

БАЗИС

словесное обозначение ***BAZIS***, включающее словесные элементы «БАЗИС», «BAZIS», выполненный буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557139 оспаривается в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические» в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование.

Анализ представленных материалов [2-7] показал следующее.

Материалы возражения [2-5] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование у ООО Юридическая фирма «БАЗИС» возникло с момента его регистрации – 22.09.2000, т.е. ранее даты (25.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (БАЗИС), тождественна словесному элементу «БАЗИС» и сходна со словесным элементом «BAZIS» оспариваемого товарного знака, что позволяет говорить о сходстве фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком.

Представленные материалы [6, 7] показывают, что основным видом деятельности ООО Юридическая фирма «БАЗИС» является оказание юридических услуг.

Таким образом, ООО Юридическая фирма «БАЗИС» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги, однородные услугам 45 класса МКТУ «услуги юридические» оспариваемой регистрации.

Вместе тем, на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2017, было установлено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №557139 в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические» прекращена (согласно сведениям Госреестра 05.09.2017 из перечня товаров и услуг данные услуги исключены).

Таким образом, юридические услуги, которые оказывает ООО Юридическая фирма «БАЗИС» под своим фирменным наименованием в перечне оспариваемой регистрации отсутствуют. Что касается иных услуг 45 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, то в отношении их предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557139 не оспаривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №557139.