

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2017, поданное ООО Компания «Бизнес для бизнеса», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015728084, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015728084 подано на регистрацию товарного знака 04.09.2015 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , содержащее изобразительные элементы в виде трех разноцветных звезд, под которыми на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета помещены словесные элементы «бизнес для бизнеса.рф», выполненные строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.02.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака с указанием всех слов и букв в качестве неохраняемых элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесные элементы

«бизнес для бизнеса.рф» в целом не обладают различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что словесные элементы «бизнес для бизнеса» (или B2B - сокращенно от «business-to-business») представляют собой:

- термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это - юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес;
- сектор рынка, ориентированный на организацию взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг. Сектор B2B охватывает торговые отношения между фирмами, осуществляемые в электронной форме;
- маркетинговая деятельность компании, ориентированная на получение выгоды от оказания услуг, продажи товара другим компаниям, где объектом является товар, услуга, а субъектами – организации, взаимодействующие в рыночном поле.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, содержащие соответствующую информацию:

<http://compress.ru/article.aspx?id=11519>; <https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B>;

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20539\\$](http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20539$);

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/b2b/, а также

отмечено, что значение данного словосочетания общедоступно в словарях и справочниках, размещенных в сети Интернет по указанным ссылкам. Соответственно этот элемент, указывающий на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ, не может быть идентифицирован с конкретным лицом, оказывающим эти услуги.

«рф» - это национальный домен верхнего уровня для России, обозначение российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-сайтов.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что представленные заявителем материалы не являются подтверждением приобретения элементом

«бизнес для бизнеса.рф» в составе заявленного обозначения различительной способности в результате интенсивного и длительного его использования для маркировки заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о признании словесных элементов «бизнес для бизнеса.рф» неохранными.

По мнению заявителя, экспертиза не учла тот факт, что словесные элементы «бизнес для бизнеса.рф» являются названием домена, который принадлежит ООО «Бизнес для бизнеса», при этом доменное имя следует рассматривать как единое словосочетание, которое нельзя разделять на две составляющие «БИЗНЕСДЛЯБИЗНЕСА» и «РФ».

Заявитель также ссылается на статью 1484 Кодекса, норма которой касается использования исключительного права на товарный знак, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, полагая, что тождественно и обратное.

В возражении также отмечено, что интенсивность использования заявленного обозначения может быть рассмотрена после запуска проекта, который задерживается из-за длительной экспертизы заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.09.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , содержащее изобразительные элементы в виде трех звезд, под которыми на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета помещены словесные элементы «бизнес для бизнеса.рф», выполненные строчными буквами русского алфавита.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы и на других сайтах в сети Интернет, показал, что словосочетание «бизнес для бизнеса» широко используется в качестве указания на вид предпринимательской деятельности, ориентированной на получение выгоды от оказания услуг, продажи товара другим компаниям, где в качестве продавца и покупателя выступают организации.

Исходя из определения понятия «бизнеса» как предпринимательской экономической деятельности, приносящей доход, прибыль (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999, с.47), словосочетание «бизнес для бизнеса» в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ *«услуги рекламные «оплата за клик»; редактирование рекламных текстов; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; реклама почтой; исследования в области бизнеса; изучение рынка; исследования конъюнктурные; информация деловая; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор и предоставление статистических данных; реклама; исследования маркетинговые; систематизация информации в компьютерных базах данных; изучение общественного мнения; публикация рекламных текстов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; маркетинг; рассылка рекламных материалов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; ведение автоматизированных баз данных; телемаркетинг; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных»*, прямо указывает на назначение этих услуг,

направленных не на конечного рядового потребителя, а на компании, т.е. на другой бизнес.

Словосочетание «бизнес для бизнеса» закреплено в интернет - словарях, в частности, в Финансовом словаре, Словаре бизнес-терминов (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/810453>), в качестве термина, под которым понимается - сектор рынка, ориентированный на организацию взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров или услуг.

Таким образом, словосочетание «бизнес для бизнеса» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Элементу «.рф», который представляет собой национальный домен верхнего уровня для России, как это было указано в заключении по результатам экспертизы, также не может быть предоставлена правовая охрана.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что словесные элементы, включенные в состав заявленного обозначения, состоят из элементов, которым не может быть предоставлена правовая охрана, при этом никаких материалов, подтверждающих приобретенную различительную способность указанных словесных элементов в составе заявленного обозначения, заявителем не представлено.

Поскольку указанные словесные элементы не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, они правомерно включены в него в качестве неохраняемых элементов.

Оспаривая решение Роспатента о включении словесных элементов «бизнес для бизнеса.рф» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов, заявитель указывает на то, что эти элементы являются доменным именем, зарегистрированным на его имя, и выполняют, по сути, ту же функцию, что и товарный знак.

В отношении данного утверждения заявителя коллегия сообщает, что в соответствии со статьей 1225 Кодекса доменное имя не отнесено к средствам индивидуализации, охраняемым законом. В соответствии с подпунктом 5 пункта 2

статьи 1484 Кодекса, на который ссылается заявитель, использование товарного знака в доменном имени считается входящим в сферу исключительного права на товарный знак. При этом регистрация доменного имени не наделяет его владельца таким же исключительным правом, как владельца (правообладателя) товарного знака.

Соответственно, оценивая охраноспособность словесных элементов, представляющих собой доменное имя и включенных в обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, экспертиза применяет те же нормы Кодекса и Правил, что и при экспертизе словесных обозначений.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015728084 с указанием всех слов и букв неохранными элементами в составе товарного знака, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2017.