


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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.07.2019 возражение, поданное компанией БИТМЭЙНТЕХ ПТЕ. ЛТД., Сингапур (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713357, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2018713357 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «консультации по управлению персоналом» и всех заявленных услуг 36 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с

товарным знаком «» (свидетельство №673426 с приоритетом от

09.11.2017) и обозначением «» (заявка №2017746931 с приоритетом от 09.11.2017), зарегистрированным и поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ ООО «КРАСНЫЙ ЧАЙ», 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 42, корп.13.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставления по свидетельству №673426, заявке №2017746931 производят разное общее зрительное впечатление, отличаются семантически (поскольку словесный элемент «BITMAN» (где «MAN» переводится с английского языка как «человек, мужчина»), в отличие от обозначения «BITMAIN», в котором «MAIN» означает «основной, главный» (см. англо-русский словарь, <https://dictionary.cambridge.org>)) ассоциируется персонажем комиксов «Бэтменом», что усиливается благодаря наличие в противопоставленных знаках изображения летучей мыши), а также характеризуются разной фонетикой;

- в этой связи, вопреки доводам экспертизы, сопоставляемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения, поэтому они не будут смешиваться в гражданском обороте в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

- услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №673426, относятся к услугам информационно-справочным, услугам по продвижению продаж, рекламе, услугам конторским, услугам посредническим, услугам в области бухгалтерского учета, которые не однородны таким услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения как услуги по

исследованию рынка и изучению общественного мнения (исследование рынка при помощи компьютерных баз данных, оценка статистическая маркетинговых данных, исследования маркетинговые) и услуги в сфере бизнеса (помощь в управлении бизнесом);

- заявитель входит в группу компаний Bitmain, которая была основана в 2013 году и приобрела определенную известность в сфере оборудования и программного обеспечения для майнинга, технологий блокчейн, криптовалюты, при этом на имя компаний, входящих в группу компаний Bitmain (в том числе на имя БИТМЭЙНТЕХ ПТЕ. ЛТД.), еще до даты приоритета противопоставленного товарного знака в других странах зарегистрированы и поданы на регистрацию товарные знаки «BITMAIN»;

- обозначение по заявке № 2017746931 в настоящее время не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку в отношении него принято решение от 19.03.2019 об отказе в государственной регистрации.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018713357 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Распечатки словарных статей [1];
- Распечатки сведений из сети Интернет [2];
- Распечатки сведений из открытой базы данных ФИПС в отношении состояния делопроизводства по заявке №2017746931 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.04.2018) поступления заявки №2018713357 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц. Заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**BITMAIN**» по заявке №2018713357, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 04.04.2018, является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного

обозначения в качестве товарного знака с учетом доводов возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35 (части), 42 классов МКТУ.


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг основан на наличии


противопоставлений «  » по свидетельству №673426 с приоритетом

от 09.11.2017 и «  » по заявке №2017746931 с приоритетом от 09.11.2017, принадлежащих ООО «КРАСНЫЙ ЧАЙ».

В этой связи следует констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от

19.03.2019 об отказе в регистрации товарного знака «  » по заявке №2017746931. В этой связи указанное противопоставление по заявке №2017746931 более не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по смыслу подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №673426 с приоритетом от 09.11.2017, то его правовая охрана является действующей. Товарный знак является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «BITMAN», «company» (указан в качестве неохраняемого), выполненные буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, а также изобразительный элемент в виде стилизованной летучей мыши. Товарный знак по свидетельству №673426 зарегистрирован для товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №673426 показал следующее

Заявителем не оспаривается однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений, относящихся к одному роду/виду, имеющих одинаковое назначения и условия реализации.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для таких позиций как *«реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; исследование рынка при помощи компьютерных баз данных; оценка статистическая маркетинговых данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; информация деловая; исследования маркетинговые; маркетинг; помощь в управлении бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц»*, в то время как правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении такого перечня услуг как *«информация деловая; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление деловой информации с помощью электронных средств и глобальных информационных сетей; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; продвижение компьютерных сетей и веб-сайтов, интерактивное; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"/ услуги PPC; сбор и систематизация информации во всемирной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов, Интернет-магазинов по оптовой и розничной*

продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».


Сопоставляемые перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №673426 включают идентичные позиции *«реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; информация деловая; продвижение продаж для третьих лиц».*

В свою очередь заявленные услуги 35 класса МКТУ *«исследование рынка при помощи компьютерных баз данных; оценка статистическая маркетинговых данных; исследования маркетинговые; маркетинг»* представляют собой услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, соотносятся как вид/род с услугами 35 класса МКТУ *«информация деловая; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление деловой информации с помощью электронных средств и глобальных информационных сетей; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №673426.

Все вышеуказанные услуги относятся к понятию маркетинга (комплексная система организации производственной, коммерческой и сбытовой деятельности компании по созданию и выпуску продукции, отличающейся оптимальными качественными и ценовыми параметрами: продвижение товара на рынок с одновременным отслеживанием и анализом рынка, запросов потребителей, формирование спроса для оптимального удовлетворения потребностей и получения максимальной прибыли; основная задача маркетинга - приспособление предпринимательской деятельности к требованиям рынка; в общем виде в понятие

маркетинга входят: анализ рынка, включая его сегментацию и позиционирование; разработка товара с требуемыми характеристиками; определение ценовой стратегии и тактики; разработка рекламной концепции, см. словарь бизнес-терминов Академик.ру 2001 г., <https://dic.academic.ru>), что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ *«помощь в управлении бизнесом»*, то они однородны приведенным в перечне противопоставленного товарного знака услугам 35 класса МКТУ *«услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одному и тому же роду деятельности – услуги предпринимателям (бизнес-услуги).

В свою очередь сопоставительный анализ обозначений «**BITMAIN**» и  «**BITMAN**» на предмет их сходства показал следующее.

Единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения «**BITMAIN**» является слово «BITMAIN», а в противопоставленном товарном знаке в качестве индивидуализирующего словесного элемента выступает слово «BITMAN». Что касается слова «company» (в переводе с английского языка «компания»), то он, занимая периферийное положение в противопоставленном товарном знаке и не обладая различительной способностью, не оказывает влияния на восприятие товарного знака в целом.

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «BITMAIN» и «BITMAN» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод возражения о том, что у слова «BITMAN» противопоставленного товарного знака имеется семантика как у имени супергероя комиксов «Бэтмена», представляется необубедительным в силу необходимости домысливания, поскольку сведений о таком персонаже комиксов как «BITMAN»

заявителем не представлено. Обозначения «BITMAIN» и «BITMAN» воспринимаются как одно слово в силу отсутствия пробелов между частями «bit» (англ. бит, частица, часть), «main» (англ. главный, основной), «man» (англ. человек, мужчина), а образованные путем соединением этих лексических единиц английского языка (см. англо-русский онлайн переводчик www.translate.ru) обозначения не имеют никакого смысла.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «BITMAIN» (произносится как [битмэйн]) и противопоставленный товарный знак с индивидуализирующим словесным элементом «BITMAN» (произносится как [битмэн]) являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав, тождеством звучания начальных частей слов, находящимися под ударением, одинаковым количеством слогов.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако наличие фонетического сходства фантазийных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; исследование рынка при помощи компьютерных баз данных; оценка статистическая маркетинговых данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; информация деловая; исследования маркетинговые; маркетинг; помощь в управлении бизнесом; продвижение продаж для третьих лиц»* как

сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №673426. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению приведенную в возражении информацию о том, что обозначению «**BITMAIN**» предоставлена правовая охрана в ряде стран, а также об использовании этого обозначения группой компаний, в которую входит заявитель, для индивидуализации оборудования для майнинга. Однако указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в сознании российского потребителя.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2019.