

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2016, поданное «TV BIZZ» OOD, Bulgarie (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239725, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1239725 с конвенционным приоритетом от 26.06.2014 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 28.08.2014 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак  по международной регистрации №1239725 представляет собой словесный элемент «**tvbizz**» и расположенное над второй буквой «z» слово «**Russia**», выполненные стандартным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) 27.09.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1(3), 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что слово «**RUSSIA**», входящее в состав знака по международной регистрации №1239725, представляет собой географическое наименование, способное ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг, поскольку заявителем является компания из Болгарии. Также указано, что знак по международной регистрации №1239725 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ со словесным знаком «**youbizz**» по международной регистрации №1036791 [1], имеющим более ранний конвенционный приоритет, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица. «**RUSSIA**»(англ.) – Россия (см. [slovari.yandex.ru](http://slovari.yandex.ru)) является неохраняемым элементом, так как указывает на происхождение заявленных товаров/услуг.

В возражении, поступившем в Роспатент 14.12.2016, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- знаки по международной регистрации №1239725 и по международной регистрации №1036791 отличаются фонетически, поскольку произносятся как «твивибиз раша» и «юбиз», и визуально, так как отличаются цветом, начинаются с разных буквосочетаний «tv» и «you», в составе заявленного обозначения имеется дополнительный словесный элемент «Russia»;

- смысловые значения у элементов «tvbizz» и «youbizz» отсутствуют;

- словесный элемент «RUSSIA» не занимает в знаке по международной регистрации №1239725 доминирующего положения, поэтому может быть включен в знак в качестве неохраняемого элемента и охраняться в составе знака;

- во избежание применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса заявитель будет оказывать услуги под знаком по международной регистрации №1239725 посредством хозяйственного общества (фирмы), зарегистрированной в России, на основании зарегистрированного

лицензионного договора о предоставлении права пользования знаком по международной регистрации №1239725, что исключит ложность или способность вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя;

- в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №1036791 отсутствуют товары 16 класса МКТУ и часть услуг 35, 38 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239725 в отношении всех товаров 16 и услуг 42, а также всех услуг 35, 38 классов МКТУ, за исключением следующих: «систематизация информации в компьютерных базах данных, обобщение информации в компьютерных базах данных, сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных, обобщение и систематизация информации в банках данных, предоставление онлайн деловой и коммерческой информации, консультационные услуги по управлению бизнесом, консультации, относящиеся к организации бизнеса, он-лайн продвижение компьютерных сетей и веб-сайтов, онлайн-реклама в компьютерной сети, аренда рекламного времени в средствах коммуникации, аренда рекламного пространства, предоставление коммерческой информации».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1239725 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  по международной регистрации №1239725

состоит из не имеющего смыслового значения словесного элемента «tvbizz» и слова «RUSSIA».

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав знака по международной регистрации слово «RUSSIA», означающее в переводе на русский язык «Россия», представляет собой географическое название, которое может быть воспринято как

указание на место нахождения изготовителя товаров/услуг и/или происхождение этих товаров/услуг, что подтверждает вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1239725 требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку местонахождением заявителя является Болгария, включение в знак слова «RUSSIA» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и/или происхождения товаров/услуг. Довод возражения, касающийся того, что заявитель будет оказывать услуги посредством фирмы, зарегистрированной в России на основании лицензионного договора, не подтвержден какими-либо документами.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что включение в состав знака по международной регистрации №1239725 словесного элемента, который может быть воспринят как указание на местонахождение изготовителя товара/услуг, несоответствующее действительности, свидетельствует о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1239725 не удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.



В результате сравнительного анализа знака «tvbizz» по международной регистрации №1239725 и противопоставленного знака «youbizz» установлено, что они не являются сходными фонетически и графически, что при отсутствии у сравниваемых обозначений смысловых значений позволяет сделать вывод о несхождении знаков в целом.

Отсутствие фонетического и графического сходства знаков обусловлено их разными начальными частями «tv» и «you», с которых, прежде всего, начинается восприятие обозначений потребителями, а также наличием в

заявленном обозначении слова «RUSSIA», которое также оказывает влияние на разное восприятие сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак международной регистрации №1239725 и противопоставленный знак [1] не ассоциируются между собой в целом.

Анализ перечня товаров и услуг сравниваемых регистраций показал, что в перечне товаров/услуг международной регистрации №1239725 присутствуют товары и услуги, являющиеся неоднородными услугам, указанным в перечне противопоставленной международной регистрации №1036791[1], а именно все товары 16 и услуги 42 классов МКТУ, услуги 35 класса МКТУ, за исключением «recueil d'informations dans des bases de données informatiques, recherche de marché par le biais d'une base de données informatique, systématisation d'informations dans des bases de données informatiques, compilation d'informations dans des bases de données informatiques, collecte et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques, collecte et systématisation d'informations dans des banques de données; collecte d'informations d'affaires, collecte d'informations commerciales; collecte d'informations en matière de publicité, agences d'informations commerciales, promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location d'espaces publicitaires; mise à disposition d'informations d'affaires et commerciales en ligne, publication de textes publicitaires et publicité radiophonique, diffusion d'annonces publicitaires, publicité, publicité télévisée; services de mise en page à des fins publicitaires», услуги 38 класса МКТУ, за исключением «mise à disposition d'accès à des bases de données, services de télécommunication pour la mise à disposition d'accès à des bases de données informatiques», поскольку они не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей. Остальные услуги 35 и 38 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1239725, признаны однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам (коммерческая информация, реклама, систематизация информации в компьютерных базах данных, обеспечение доступа к базам

данных в сети Интернет), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Ввиду несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю, что исключает смешение товаров/услуг при маркировке их сопоставляемыми обозначениями в гражданском обороте. Следовательно, знак по международной регистрации №1239725 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2016.**