

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 поступившее 28.09.2018 возражение, поданное компанией Vivaro Limited (Malte) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283380, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1283380 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 18.03.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28, 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1283380 представляет собой словесное обозначение «**BETCONSTRUCT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.11.2017 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании его несоответствия требованиям пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1283380 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя со ссылкой на сайт betconstruct.com/ru, а также сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет словесным товарным знаком

«BETCONSTRUCTOR» по свидетельству №604745 [1] в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283380.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, поскольку отличаются количеством слогов, букв и звуков;

- знаки имеют также визуальные отличия, так как выполнены разными шрифтами и имеют разную длину;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;

- владелец международной регистрации знака «BETCONSTRUCT» осуществляет свою деятельность в области игрового бизнеса путем использования тождественного доменного имени и фирменного веб-сайта www.betconstruct.com и его русскоязычной версии <https://www.betconstruct.com/ru>;

- на российском рынке товары, маркируемые знаком «BETCONSTRUCT», продаются через корпоративный веб-сайт компании на протяжении длительного времени;

- знак «BETCONSTRUCT» зарегистрирован и/или подан на регистрацию в разных странах мира, в том числе в Евросоюзе и США;

- благодаря широкому использованию и рекламе и всемирной дистрибьютерской сети знак приобрел различительную способность и стал ассоциироваться с заявителем, его товарами и услугами.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283380 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложены сведения о деятельности заявителя с различных сайтов сети Интернет, а также сведения о регистрации знака в Европейском Союзе, США и Великобритании.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (18.03.2016) территориального расширения международной регистрации №1283380 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Знак «**BETCONSTRUCT**» по международной регистрации №1283380 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Товарный знак «**BETCONSTRUCTOR**» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом. Правовая охрана знака действует в отношении следующего перечня товаров и услуг: 09 класса МКТУ - обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; компьютерное программное обеспечение и программы для игр; компьютерное программное обеспечение и программы, предназначенные для использования в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет; загружаемые электронные публикации, относящиеся к услугам по организации приема ставок, азартным играм и услугам по проведению игр; генераторы чисел электронные; терминалы чисел электронные; калькуляторы; магнитные носители информации; карты с магнитным кодом. 16 класса МКТУ - продукция печатная; издания печатные; журналы [издания

периодические]; учебники [пособия]; календари; фотографии [отпечатанные]; товары писчебумажные; билеты; карточки напечатанные; буклеты; перья для письма [офисные принадлежности]; карандаши; все вышеуказанные товары относятся к азартным играм и услугам по проведению игр.

35 класса МКТУ - помощь в управлении бизнесом и консультации по управлению бизнесом, относящиеся к услугам по организации приема ставок, азартным играм и услугам по проведению игр.

36 класса МКТУ - услуги спонсорства финансового, относящиеся к услугам по организации приема ставок, азартным играм и услугам по проведению игр.

41 класса МКТУ - услуги по организации приема ставок, азартные игры и услуги по проведению игр; услуги информационные и справочные, относящиеся к организации приема ставок, азартным играм и услугам по проведению игр; услуги в области развлечений; услуги казино [игры] и услуги по организации и проведению лотерей; услуги по организации приема ставок, азартных игр и услуги по проведению игр, предоставляемые в электронной форме посредством сети Интернет или в режиме онлайн; организация лотерей и иных мероприятий, относящихся к азартным играм.

Однородность товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, в возражении не оспаривается. Вместе с тем, коллегия проанализировала сравниваемые перечни и установила следующее.

Часть товаров 09, 16 и часть услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и товары 09, 16, а также услуги 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров и услуг в области игорного бизнеса, в том числе связанных с разработкой программного обеспечения, компьютерного оборудования и информационными технологиями, изготовлением печатной продукции, развлечениями, управлением бизнесом, консалтингом и т.д., имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Другая часть товаров и услуг, а именно: товары 09 класса МКТУ - Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de vérification (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, données et/ou images; appareils et instruments de vérification (inspection), товары 16 класса МКТУ - Matériel pour artistes; matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres classes), услуги 35 класса МКТУ - Publicité; travaux de bureau; ventes aux enchères, y compris sur Internet; services de petites annonces publicitaires; recueil de données dans des bases de données informatiques; services de compilation de statistiques; démonstration de produits; services de distribution d'échantillons; services de conseillers d'affaires en matière d'établissement et fourniture de points de vente, de courtage et de collecte pour paris; mise en page à des fins publicitaires; services de cartes de fidélité; travaux de bureau; publicité en ligne sur réseaux informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de traitement de données en ligne; organisation de programmes d'avantages promotionnels; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de production d'annonces publicitaires pour le cinéma, la radio et la télévision; services de vente au détail dans le domaine des jeux, appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux de hasard, jeux d'argent et mises; services de vente au détail dans le domaine des logiciels et progiciels pour l'enregistrement et l'exploitation de paris liés aux sports, supports de sons et de données magnétiques, optiques et acoustiques, équipements pour le traitement de données et ordinateurs et CD-ROM; promotion des ventes [pour des tiers]; vente de publications imprimées; promotion des produits et services de tiers par la mise en place d'un parrainage consistant à associer leurs produits et services à des programmes de récompense; classement systématique de données dans des bases de données informatiques; publicité télévisée; services de location de distributeurs automatiques; services de vente en gros dans le domaine des équipements de jeux, jeux de hasard et

jeux d'argent, jeux et livres en matière de jeux d'argent, ainsi que dispositifs, équipements et matériels pour paris, 41 класса МКТУ - Éducation (formation); activités sportives et culturelles; 42 класса МКТУ - Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles и все товары 28 класса МКТУ заявленного перечня не является однородной товарам 09, 16, услугам 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку вышеуказанные товары и услуги имеют иной вид, относятся к иным родовым группам товаров и услуг, связанным с производством аппаратуры и приборов технического назначения, в том числе устройств оптических, электрических, для измерения, спасания и контроля, а также аппаратуры для передачи звука и изображения; с производством товаров для упаковки, для художников; с услугами рекламы, продвижения и продаж различных товаров и услуг, с офисной службой, с услугами в области образования, спорта и культуры, с научно-исследовательской деятельностью, промышленными и технологическими разработками, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Сравнительный анализ знака «**BETCONSTRUCT**» и противопоставленного товарного знака «**BETCONSTRUCTOR**» [1] на тождество и сходство показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено их фонетическим и графическим сходством, что определяется полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое и использованием стандартного шрифта и букв одного алфавита. Наличие двух дополнительных звуков в конечной части знака [1] и некоторые незначительные различия в графическом исполнении не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и несоответствии знака по международной регистрации №1283380 требованиям

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает правомерность решения Роспатента в отношении части товаров и услуг.

Поскольку другая часть товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации, признана неоднородной товарам и услугам противопоставленного знака, у коллегии не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283380 в отношении указанной части товаров и услуг.

В отношении довода экспертизы о способности знака по международной регистрации №1283380 вводить потребителя в заблуждение со ссылкой на сайт <https://www.betconstruct.com/ru/>, коллегия отмечает, что указанный довод опровергается материалами возражения, поскольку этот сайт принадлежит заявителю. Кроме того, в возражении представлены сведения об известности знака «BETCONSTRUCT» в России и в мире.

Таким образом, оснований для признания знака по международной регистрации №1283380 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2018, отменить решение Роспатента от 28.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283380 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de vérification (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,

données et/ou images; appareils et instruments de vérification (inspection)», товаров 16 класса МКТУ- «Matériel pour artistes; matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans d'autres classes)», услуг 35 класса МКТУ – «Publicité; travaux de bureau; ventes aux enchères, y compris sur Internet; services de petites annonces publicitaires; recueil de données dans des bases de données informatiques; services de compilation de statistiques; démonstration de produits; services de distribution d'échantillons; services de conseillers d'affaires en matière d'établissement et fourniture de points de vente, de courtage et de collecte pour paris; mise en page à des fins publicitaires; services de cartes de fidélité; travaux de bureau; publicité en ligne sur réseaux informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de traitement de données en ligne; organisation de programmes d'avantages promotionnels; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail; services de production d'annonces publicitaires pour le cinéma, la radio et la télévision; services de vente au détail dans le domaine des jeux, appareils et dispositifs pour paris, jeux, jeux de hasard, jeux d'argent et mises; services de vente au détail dans le domaine des logiciels et progiciels pour l'enregistrement et l'exploitation de paris liés aux sports, supports de sons et de données magnétiques, optiques et acoustiques, équipements pour le traitement de données et ordinateurs et CD-ROM; promotion des ventes [pour des tiers]; vente de publications imprimées; promotion des produits et services de tiers par la mise en place d'un parrainage consistant à associer leurs produits et services à des programmes de récompense; classement systématique de données dans des bases de données informatiques; publicité télévisée; services de location de distributeurs automatiques; services de vente en gros dans le domaine des équipements de jeux, jeux de hasard et jeux d'argent, jeux et livres en matière de jeux d'argent, ainsi que dispositifs, équipements et matériels pour paris», услуг 41 класса МКТУ – «Éducation (formation); activités sportives et culturelles»; услуг 42 класса МКТУ – «Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de

recherche industrielles» и всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.