

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.06.2019 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Деловые услуги», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017745429, при этом установила следующее.

Обозначение «Business Services Group» по заявке №2017745429, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что семантическое значение заявленного обозначения «Business Services Group» в переводе с английского языка означает «группа компаний, оказывающих бизнес услуги», см. <https://translate.google.ru/>; <https://www.multitran.ru/>, в связи с чем оно в целом не обладает различительной способностью, поскольку может быть воспринято как указание на видовое наименование предприятия.

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

- вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения сделан на основании недопустимого доказательства и без учета представленного обществом заключения специалиста в области английского языка;

- экспертиза ссылается на результаты автоматического перевода заявленного обозначения с помощью сервиса Google Переводчик. Однако указанный сервис является лишь инструментом для переводчика и не гарантирует смысловую достоверность перевода;

- Google Translate - это автоматический переводчик, который не способен почувствовать контекст текста, что делает перевод неверным;

- заявитель обращает внимание на то, что название организации ЗАО «Деловые услуги» используется как коммерческое обозначение Группа компаний «Деловые услуги» и соответственно как коммерческое обозначение на английском языке «Business Services Group» (в переводе с английского «группа (предприятий) по оказанию деловых услуг»). По правилам английского языка указание в словосочетании слова «Group» является персонифицирующим, адресующим читателя к конкретной коммерческой структуре, а не к виду организаций;

- заявитель отмечает, что Роспатентом были зарегистрированы подобные товарные знаки с аналогичным словесным обозначением.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017745429 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты (31.10.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Business Services Group» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

При анализе словосочетания «Business Services Group» было установлено, что оно состоит из следующих словесных элементов:

- «Business» (англ.) - дело, занятие, профессия, коммерческая деятельность, торговое предприятие, фирма, бизнес, компания (сущ.); деловой, служебный (прилаг.);
- «Services» (англ.) – служба, услуги, обслуживание (сущ.); обслуживать, ремонтировать (гл.);
- «Group» (англ.) – группа, группировка (сущ.); группироваться, группировать (гл.), см. Англо-русский словарь, проф. В.К. Мюллер, издание шестое, Москва 1956.

Таким образом, с учетом значения, указанных словесных элементов, заявленное словосочетание можно перевести как «группа деловых услуг», что также подтверждается словарем «бизнес переводчик», см. m-translate.ru/translator/business.

В связи с чем, исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение предназначено для предоставления услуг в области бизнеса, финансов, а также в области юридических услуг в хозяйственном обороте, обозначение «Business Services Group» будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных услуг.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Business Services Group», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.02.2019.