

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУСБЕЙС» (ООО «РБ.РУ»), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777957, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2020720190 с приоритетом от 15.04.2020 зарегистрирован 06.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №777957 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «РБ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «РБ», выполненные стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.02.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №777957 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по

свидетельствам №760851  с приоритетом от 25.08.2019, №774944

RUSBASE
RB.RU

с приоритетом от 25.02.2019, зарегистрированным для товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ;

- деятельность лица, подавшего возражение, осуществляется, в том числе, посредством интернет-сайта www.rb.ru и относится к товарам 09 и услугам 35, 36, 38 41 и 42 классов МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о прекращении использования доменного имени RB.RU, поскольку доменное имя RB.RU, по мнению правообладателя, сходно с товарным знаком по свидетельству №777957;

- лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке №2020770765,

дата подачи 10.12.2020, на регистрацию товарного знака  в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, которой при экспертизе может быть противопоставлен товарный знак по свидетельству №777957;

- оспариваемый товарный знак состоит из прямоугольника и букв «Р» и «Б», выполненных стандартным шрифтом, и не образующих словесную единицу, следовательно, обозначение в целом не обладает различительной способностью, как состоящее из элементов являющихся общепринятыми символами - прямоугольник и простые буквы;

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

однако, и прямоугольник и буквы «Р» и «Б» занимают доминирующее положение в товарном знаке, поэтому обозначение, состоящее только из неохраноспособных элементов, в силу статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- как показала практика Роспатента регистрации товарных знаков, основанная на положениях пункта 1 статьи 1483 Кодекса, элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой простые буквы «Р» и «Б», должен быть признан неохраняемым, в противном случае регистрация товарного знака по свидетельству №777957 противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на дату подачи заявки №2020720190 были зарегистрированы товарные знаки (свидетельство №361837, международные регистрации №№996278, 997216, свидетельство №435202), имеющие более ранний приоритет и включающие элемент «RB» (транслитерация «РБ»), который фонетически и семантически сходен до степени смешения с элементом «РБ», являющимся доминирующим в оспариваемом свидетельстве №777957. Указанные товарные знаки имеют изобразительные элементы, а также оригинальное графическое решение, в том числе написания букв «RB», что позволило признать написание букв «RB» охраняемым элементом в указанных товарных знаках, что означает исключительное право правообладателей на охрану элемента «RB» и запрет на использование его другими лицами в качестве охраняемого элемента для избежания смешения товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №777957 недействительной в отношении всех услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «РБ.РУ»;
2. Товарные знаки № 760851; 774944;
3. Определение суда по делу № А41-49140/2020;
4. Заявка на товарный знак № 2020770765.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «РБ.РУ» не является лицом, заинтересованным в подаче данного возражения;

- в обоснование заинтересованности в подаче возражения ООО «РБ.РУ» ссылается на факт возможного противопоставления товарного знака по свидетельству №777957 при экспертизе поданного им на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «RBRU»;

- согласно пункту 4 Информационного письма Роспатента от 20.05.2009 №3 факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности;

- отсылка ООО «РБ.РУ» на рассмотрение в Арбитражном суде города Москвы дела №А41-49140/2020 является необоснованной, поскольку факт наличия зарегистрированного товарного знака по свидетельству №777957 не может повлиять на исход данного дела;

- таким образом, наличие у правообладателя зарегистрированного товарного знака по свидетельству №777957 не создает препятствий для осуществления ООО «РБ.РУ» предпринимательской и иной экономической деятельности и не нарушает его права и законные интересы;

- соответствие товарного знака по свидетельству №777957 требованиям законодательства Российской Федерации, в частности, статье 1483 Кодекса уже было проверено экспертом при проведении экспертизы заявленного обозначения, который обладает большей квалификацией для вынесения положительного решения относительно охраноспособности заявленного обозначения, чем лицо, подавшее возражение;

- правообладатель просит обратить внимание на факт того, что товарный знак по свидетельству №777957 входит и охраняется в составе товарного знака по свидетельству №668247, зарегистрированного 28.08.2018, на основании чего можно сделать вывод, что словесный элемент «РБ» дважды был проверен экспертами Роспатента и признан охраняемым;

- приведенные в возражении товарные знаки не могут быть приняты во внимание, поскольку: на сегодняшний день товарные знаки по свидетельствам №359924, №123142, №361837, №435202, знак по международной регистрации №949889 прекратили действие; в товарном знаке по свидетельству №359924 словесный элемент «РБ» подлежал дискламации по просьбе самого заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.04.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для рассмотрения возражения 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.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №777957 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «РБ», выполненное оригинальным шрифтом. Знак выполнен в белом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что им подана заявка №2020770765 на регистрацию комбинированного



товарного знака «» в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может препятствовать регистрации указанного товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены документы [7], из которых следует, что между ООО «РУСБЕЙС» (ООО «РБ.РУ») и ООО «РБ» (правообладателем оспариваемого товарного знака) имеются судебные споры (дело № А41-49140/2020, дело А40/258953/2020), связанные с использованием лицом, подавшим возражение доменного имени «rb.ru» и фирменного наименования «РБ.РУ».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «РУСБЕЙС» (ООО «РБ.РУ») в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777957 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак состоит из прямоугольника голубого цвета, на котором расположено сочетание двух букв «РБ», выполненных оригинальным шрифтом в белом цвете.

В целом, композиция создает впечатление вырезанных букв из бумаги (прямоугольника).

Таким образом, композиция указанных букв на фоне прямоугольника имеет оригинальное графическое исполнение, в связи с чем, заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №777957 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №760851 [1] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения флажка, внутри которого помещены латинские буквы «RB», выполненные стандартным шрифтом. В правой части обозначения расположены латинские буквы «RU», выполненные стандартным шрифтом. Буквы «RB», «RU» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в бордовом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №774944 [2] является словесным и состоит из словесного элемента «RUSBASE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены латинские буквы «RB», выполненные стандартным шрифтом и латинские буквы «RU», выполненные стандартным шрифтом. Буквы «RB», «RU»

являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в бордовом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что согласно пунктам 42 и 43 Правил при определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами в сравниваемых обозначениях.

Однако, поскольку в противопоставленных товарных знаках [1, 2] элементы «РБ»/«RB» выведены из правовой охраны, следовательно, исключительное право на данные элементы у лица, подавшего возражение, отсутствует, в виду чего использование данных элементов какими-либо иными лицами не может нарушать права лица, подавшего возражение в контексте пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что



правообладатель товарного знака по свидетельству №435202 является его аффилированным лицом, которое, также заинтересовано в подаче данного возражения, коллегия отмечает то, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем указанного товарного знака, то есть не имеет к данному товарному знаку отношение, в связи с чем, заинтересованность не усматривается.

Также следует отметить, что 09.07.2021 на заседании коллегии, от лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные доводы, препятствующие предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку, смысл которых сводится к тому, что обозначение «РБ» в стандартном написании используется в качестве аббревиатуры названия субъекта Российской Федерации - Республики Башкортостан.

Указанный довод является необоснованным и не подтвержденным документально, поскольку из домысливаний лица, подавшего возражение, нельзя прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак будет противоречить общественным интересам.

Кроме того, сочетание букв «РБ» может иметь множество различных расшифровок (Аббревиатура «РБ» может означать: Республика Болгария. Республика Беларусь. Республика Башкортостан. Республика Бурятия. Разгонный блок. Радиационная безопасность. Разрывной болт. Реле буксования. Рейд Босс, см. Интернет, словари, kartaslov.ru).

Также, коллегия отмечает, что из указанных доводов, нельзя прийти к выводу о заинтересованности лица, подавшего возражение, то есть, не ясно каким образом затрагиваются его интересы даже в случае восприятия обозначения «РБ» в качестве наименования Республики Башкортостан.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №777957.