

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 27.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУСБЕЙС» (ООО «РБ.РУ»), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668247, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017731547 с приоритетом от 03.08.2017 зарегистрирован 28.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №668247 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 «Рейтинг Букмекеров», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «РБ», выполненные стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №668247 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1, пунктом 3 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 №668247;

- 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 №668247;

- оспариваемый товарный знак состоит из прямоугольника и букв «Р» и «Б», выполненных стандартным шрифтом, и не образующих словесную единицу, а также словосочетания «Рейтинг Букмекеров», не являющегося описательным по отношению к услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, поскольку оно является общеизвестным термином, используемым всеми операторами рынка

однородных услуг, то все обозначение в целом не обладает различительной способностью;

- 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», а также словосочетание «Рейтинг Букмекеров» 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;

- словосочетание «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» означает «классификация (ранжирование) букмекерских контор или частных лиц, принимающих ставки). В России наиболее авторитетным является «Рейтинг букмекеров» или «Рейтинг букмекерских контор» (что означает одно и то же), который на протяжении нескольких лет составляет Аналитическая группа «РБК Исследования рынков»;

- словесное обозначение «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» используется многими букмекерами и букмекерскими конторами длительное время в сети интернет на принадлежащих им интернет сайтах, которые в т.ч. являются зарегистрированными электронными СМИ;

- обозначение «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» - это общеизвестный и общеупотребительный термин, который используется на рынке букмекерских услуг практически всеми операторами рынка и исследовательскими агентствами, занимающимися исследованиями в области букмекерских услуг, и поэтому термин «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» не может быть зарегистрирован в качестве охраноспособного обозначения в составе товарного знака, т.к. является неохраняемым элементом товарного знака в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- 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 №668247 противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на дату подачи заявки №2017731547 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 №668247. 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;

- словесное обозначение «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» имеет определенное семантическое значение - «классификация (ранжирование) букмекерских контор или частных лиц, принимающих ставки» и в силу семантического значения товарный знак, включающий это словосочетание, может быть зарегистрирован только для услуг, в отношении которых он не будет вводить потребителей в заблуждение;

- часть услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, не имеет отношение к деятельности букмекерских контор и ни как не связана с их деятельностью, даже косвенно, и поэтому регистрация товарного знака по заявке №2020770434 может вводить потребителей в заблуждение;

- лицом, подавшим возражение, было представлено лингвистическое исследование, которое подтверждает позицию заявителя о том, что обозначение «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» - это общеизвестный и общеупотребительный термин, который повсеместно используется на рынке букмекерских услуг многими операторами рынка и исследовательскими агентствами, занимающимися исследованиями в области букмекерских услуг, и поэтому термин «РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРОВ» не может быть зарегистрирован в качестве охраноспособного обозначения в составе товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №668247 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. Определение суда по делу № А41-49140/2020;
3. Материалы с сайтов и товарные знаки;
4. Товарный знак по свидетельству №435202.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты приоритета (03.08.2017) 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 №668247 представляет собой



комбинированное обозначение «^{Рейтинг Букмекеров}», состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «РБ», выполненное оригинальным шрифтом, под прямоугольником расположены словесные элементы «Рейтинг Букмекеров», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, черном, 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 «^{RBRU}» 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 [2], 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 А40258953/2020), связанные с использованием лицом, подавшим возражение доменного имени «rb.ru» и фирменного наименования «РБ.РУ».

Также, лицо, подавшее возражение является правообладателем товарных

знаков ( свидетельство №760851,  свидетельство №774944), содержащих в своем составе сходный элемент «РБ».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «РУСБЕЙС» (ООО «РБ.РУ») в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668247 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ в части элемента «РБ».

Однако, заинтересованность лица, подавшего возражение в части оспаривания правомерности охраноспособности словесных элементов «Рейтинг Букмекеров», заинтересованность не прослеживается, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в данной части.

Так, материалами возражения не проиллюстрировано, какие права и законные интересы лица, подавшего возражение, затрагиваются предоставлением правовой охраны данному элементу.

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

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «Рейтинг Букмекеров». Данное словосочетание состоит из двух слов «Рейтинг» и «Букмекеров», связанных друг с другом по смыслу.

Данные слова означают:

«Рейтинг» - [англ. rating - оценка; ранг] - 1) соц. индивидуальный числовой показатель уровня оценок личности общественного деятеля, его относительной популярности и репутации; выводится на основании социологических анкет и опросов; 2) экон. кредитный р. - оценка кредитоспособности заемщика; выражается через специально рассчитываемый индекс, в зависимости от уровня риска;

«Букмекеров» - Букмекер (англ. bookmaker) — профессия профессионального спорщика, занятого приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговоренными выигрышами, а также выплатой выигрышей. Букмекеры принимают ставки при игре на скачках и бегах, на результаты различных спортивных, политических, культурных, финансовых, погодных и прочих событий. Для букмекера важно уметь хорошо прогнозировать (самостоятельно или на основании других прогнозов) предполагаемые вероятности событий, на которые принимаются ставки, и будущую популярность различных ставок среди потенциальных клиентов, см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>.

Таким образом, словосочетание «Рейтинг Букмекеров» носит ассоциативный характер и может восприниматься потребителями как оценка неких букмекерских контор, отобранных по нескольким параметрам.

Однако, довод лица, подавшего возражение о том, что словосочетание «Рейтинг Букмекеров» является общеупотребимым термином, является несостоятельным, поскольку в возражении были представлены только статьи, в которых данное словосочетание употребляется по тексту в различных статьях СМИ, а не в качестве средства индивидуализации чего-либо (названия организации, имени собственного).

Представленное лингвистическое заключение, также не может быть принято во внимание, поскольку специалист в данной области не является специалистом в области интеллектуальной собственности и не может оценивать обозначение по критериям охраноспособности.

Таким образом, в материалах возражения не содержится сведений о том, что словосочетание «Рейтинг Букмекеров» характеризует услуги 35, 38, 41 классов МКТУ.

Относительно прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «РБ».

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 №668247 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №668247 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, обозначение «Рейтинг Букмекеров» в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ носит фантазийный характер.

Не являясь описательным, нет оснований для вывода и о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

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.

RUSBASE
RB.RU

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 23.06.2021 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к тому, что коллегией при рассмотрении дела не были выявлены основания согласно пункту 45 Правил ППС для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, поскольку 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.

Помимо этого, указанным доводам не может быть дана оценка коллегией, поскольку они поступили 23.06.2021, то есть после заседания коллегии, состоявшимся 21.06.2021.

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.

Остальные приведенные доводы повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2021,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668247.**