

## 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 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 20.07.2020, поданное компанией "ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕИШН КО., ЛТД", Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1441811, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Vbasic**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 31.10.2018 за №1441811 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.03.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**Vbasic**» по международной регистрации №1441811 в отношении всех заявленных товаров, поскольку было установлено, что обозначение «**Vbasic**» используется как сокращенное наименование языка программирования

«Microsoft Visual Basic» (например, <http://www.functionx.com/vbasic/Lesson01.htm>, <http://microsin.net/programming/pc/vbasic-short-reference.html>, различные форумы), в связи с чем не соответствует пункту 1 статьи 1483 кодекса в отношении части товаров 9 класса и является ложным в отношении иных товаров 09 класса МКТУ, а именно, "earphones; cabinets for loudspeakers; selfie sticks [hand-held monopods]; video screens; eyeglasses; batteries, electric; wireless chargers; mobile power banks (rechargeable batteries); animated cartoons; protective films adapted for mobile phone screens; stands adapted for mobile phones; covers for smart phones; cases for smart phones" ("наушники; шкафы для громкоговорителей; селфи-палки [ручные моноподы]; видеоэкраны; очки; аккумуляторы электрические; беспроводные зарядные устройства; мобильные блоки питания (аккумуляторные батареи); мультфильмы; защитные пленки, адаптированные для экранов мобильных телефонов; подставки, адаптированные для мобильных телефонов; чехлы для смартфонов; чехлы для смартфонов") следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- обозначение «**Vbasic**» отсутствует в словарно-справочных источниках как название языка программирования;

- заявитель согласен с исключением всех товаров, связанных с программным обеспечением, за исключением "electronic key fobs being remote control apparatus; wearable activity trackers; earphones; wireless headsets for smart phones; cabinets for loudspeakers; virtual reality headsets; selfie sticks [hand-held monopods]; simulators for the steering and control of vehicles; connected bracelet (measuring apparatus); electronic chip; video screens; locks, electric; eyeglasses; batteries, electric; wireless chargers; mobile power banks

(rechargeable batteries); animated cartoons; portable remote control car retarder; humanoid robot with artificial intelligence; wearable computers; smart glasses (data processing); smart watches (data processing); face recognition devices; pedometers; scales with body mass analysers; smart phones; navigational instruments; wearable smart phones; protective films adapted for mobile phone screens; stands adapted for mobile phones; covers for smart phones; cases for smart phones” (“электронные брелки - устройства дистанционного управления; носимые трекеры активности; наушники; беспроводные гарнитуры для смартфонов; шкафы для громкоговорителей; гарнитуры виртуальной реальности; селфи-палки [ручные моноподы]; тренажеры для рулевого управления и управления транспортными средствами; подключенный браслет (измерительный прибор); электронный чип; видеоэкраны; замки электрические; очки; аккумуляторы электрические; беспроводные зарядные устройства; мобильные банки питания (аккумуляторные батареи); анимационные мультфильмы; портативный пульт дистанционного управления автомобильным замедлителем; гуманоидный робот с искусственным интеллектом; носимые компьютеры; умные очки (обработка данных); умные часы (обработка данных); устройства распознавания лиц; шагомеры; весы с анализаторами массы тела; смартфоны; навигационные приборы; носимые смартфоны; защитные пленки, адаптированные для экранов мобильных телефонов; подставки, адаптированные для мобильных телефонов; чехлы для смартфонов; чехлы для смартфонов);

- компания «ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД.» уже зарегистрировала товарный знак «Vbasic» во многих странах мира, в частности в Европейском союзе, в Китае, в Гонконге, в Макао, в Тайване, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Бразилии, в Саудовской Аравии, в Южной Африке, в Республике Филиппины, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки и в Украине;

- ни компания «Microsoft», ни иная компания не возражали против регистрации товарного знака «Vbasic»;

- заявителем на территории Российской Федерации подано несколько товарных знаков, в которые входит элемент "V", являющийся частью фирменного наименования компании заявителя «VIVO MOBILE»;

- в Европейском Союзе зарегистрировано и рассматривается около 105 товарных знаков, начинающихся с элемента «V».

- серия смартфонов "V" широко представлена в розничной продаже на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «Vbasic» по международной регистрации №1441811.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта «Microsoft», Википедии о языке «Visual Basic.NET» ;
2. Распечатка Рейтинга языков программирования в 2020 году;
3. Каталоги смартфонов «VIVO» серии «V» с фирменного сайта и «Яндекс Маркет»;
4. Распечатка из TMView товарных знаков компании-заявителя серии «V»;
5. Документы, подтверждающие регистрацию на территории Европейского Союза, а также Китая, Гонконга, Макао, Тайваня Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Республики Филиппины, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Украины.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (31.10.2018) знака по международной регистрации №1441811 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Согласно подпункту 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак "Vbasic" по международной регистрации №1441811 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В отношении соответствия обозначения "Vbasic" требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что «Visual Basic» – это язык программирования, разработанный корпорацией «Microsoft» и выпущенный в 1991 году. «Visual Basic» считается хорошим средством

быстрой разработки прототипов программы, для разработки приложений баз данных и вообще для компонентного способа создания программ, работающих под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows. (см. <https://dic.academic.ru>).

Обозначение «Vbasic» в настоящее время широко используется в образовательной и справочной литературе в качестве общепринятого сокращения понятия "Visual Basic" (см., например <http://www.functionx.com/vbasic/Lesson01.htm>, <http://microsin.net/programming/pc/vbasic-short-reference.html>, а также <http://www.i2r.ru/static/375/>).

Таким образом, обозначение «Vbasic» хорошо известно российскому потребителю в качестве обозначения, которое широко используется в сфере деятельности, относящейся к программированию и созданию программных продуктов.

Оценка охраноспособности осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Так, для товаров 09 классов МКТУ «электронные брелки - устройства дистанционного управления; носимые трекеры активности; беспроводные гарнитуры для смартфонов; гарнитуры виртуальной реальности; тренажеры для рулевого управления и управления транспортными средствами; подключенный браслет (измерительный прибор); электронный чип; замки электрические; портативный пульт дистанционного управления автомобильным замедлителем; гуманоидный робот с искусственным интеллектом; носимые компьютеры; умные очки (обработка данных); умные часы (обработка данных); устройства распознавания лиц; шагомеры; весы с анализаторами массы тела; смартфоны; навигационные приборы; носимые смартфоны» обозначение «Vbasic» является характеризующим данные товары, как работающие с использованием данной программой.

В свою очередь, для иных товаров сокращенного заявителем перечня обозначение «Vbasic» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение «Vbasic» является несоответствующим пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Проанализировав материалы, представленные заявителем, которые, по его мнению, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, коллегия установила, что представленные материалы касаются иных обозначений «VIVO» и «V», в то время как на регистрацию подано обозначение «Vbasic».

При этом, заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «Vbasic» на территории Российской Федерации.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя знака «Vbasic» на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

Довод заявителя о том, что на территории Российской Федерации на регистрацию подано несколько товарных знаков, включающих в себя элемент «V», являющийся частью фирменного наименования «VIVO MOBILE», коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.



Резюмируя вышеизложенное, нет оснований считать, что знак «Vbasic» по международной регистрации №1441811 до даты подачи заявки приобрел различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования в отношении 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации и, следовательно, соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 20.03.2020.**