

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 08.10.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЗОН», город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768002, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « **BIZ ON WMS** » по заявке №2023768002 с приоритетом от 27.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.07.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768002 в отношении части услуг 42 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 42 класса МКТУ в регистрации было отказано, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- « **БИЗОН** » по свидетельству №559186 с приоритетом от 20.05.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радио-3000», город Москва, в отношении товаров 09 классов, однородных заявленным услугам 42 класса (в части программного обеспечения);

- «BEZON» по международной регистрации №1619507 с конвенционным приоритетом от 30.09.2020, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH & Co. KG, Германия, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов, однородных заявленным услугам 42 класса;



- «**Buzon**» по международной регистрации №1462239 с конвенционным приоритетом от 05.10.2018, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя BUZON Pedestal International, Бельгия, в отношении услуг 42 классов, однородных заявленным услугам 42 классов.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «WMS», представляющий собой сокращение от Warehouse Management System (см. <https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Warehouse+Management+System>, <https://vc.ru/u/662072-vasiliy/567660-wms-eto-cto-takoe-vms-sistema-upravleniya-skladom-warehouse-management-system-na-palcah?ysclid=ltxd8xu6zi537484215>, <https://translate.google.com>), является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «BIZ on WMS» не является сходным до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками, заявляемое на регистрацию обозначение отличается от противопоставленных по всем признакам сходства, семантически заявляемое обозначение имеет

самостоятельный смысл, визуально оно отличается от всех противопоставленных товарных знаков, фонетически заявляемое обозначение также отличается;

- заявляемое на регистрацию обозначение является оригинальным и состоит из трех основных элементов «BIZ», «on», «WMS», которые по своей сути являются самостоятельными, но в совокупности образуют фантазийное обозначение;

- словесная, оригинально исполненная часть «on» не является продолжением словесного элемента «BIZ» из-за визуальной составляющей: словесный элемент «on» является значительно меньше, чем остальные словесные элементы; исполнен оригинальным образом, а также имеет самостоятельно семантическое значение;

- словесный элемент «WMS» увеличивает длину словесной части заявляемого обозначения, хоть и является неохраняемым и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом;

- заявляемое на регистрацию обозначение представлено тремя основными цветами, черным, зеленым и белым, тогда как противопоставляемые товарные знаки выполнены исключительно черным цветом, так как являются словесными, либо черным и белым.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023768002 в качестве товарного знака в отношении услуг 42 классов МКТУ *«анализ компьютерных систем; аренда помещений для центра обработки данных; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; установка программного обеспечения; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области технологий по искусственному интеллекту; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; консультации в*

области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [SAAS]; обслуживание программного обеспечения; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; платформа как услуга [PAAS]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; раскопки археологические; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; служба поддержки в области информационных

технологий [ИТ] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопрооекций; создание компьютерных моделей; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги архитектурные; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; услуги хостинга; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2023) заявки №2023768002 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из

элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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 пункте 42 Правил, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «BIZ ON WMS», выполненные заглавными буквами в латинице. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023768002 испрашивается в черном и зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «WMS» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » [1] по свидетельству №559186 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] прекратил правовую охрану в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата внесения записи в Государственный реестр - 09.01.2025), поэтому данное противопоставление коллегией снимается.

Противопоставленный товарный знак [2] «BEZON» по международной регистрации №1619507 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «**Buzon**» по международной регистрации №1462239 является комбинированным, включает в себя

словесный элемент «Buzon», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего легче запоминаются потребителем. Следует отметить, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «BIZON», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

В заявленном обозначении, несмотря на то что элемент «ON» выделен графически, в частности посредством заключения в рамку, словесный элемент «BIZON» воспринимается как единое целое в силу фонетического восприятия охраняемых элементов знака.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2-3] по фонетическим признакам сходства показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений «BIZON» / «BEZON» / «Buzon» состоят из одинакового количества слогов, имеют близкий состав гласных и тождественный состав согласных, характеризуются одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением.

При этом коллегия учитывала, что при произношении латинские буквы [i], [e], [и] в беглой устной речи также могут произноситься потребителями одинаково. Таким образом, коллегия полагает, что между сравниваемыми

обозначениями имеется фонетическое сходство.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесные элементы «BEZON» / «Vuzon» отсутствуют в словарно-справочных изданиях и являются фантазийными.

Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита (латинского) и близкого к стандартному шрифта сближает сравниваемые обозначения визуально.

С учетом изложенного заявленное обозначение «  » следует признать сходным со знаками по международным регистрациям №№1619507 и 1462239.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Часть услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения *«предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; размещение компьютерных веб-сайтов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; сервисы аутентификации пользователей с использованием технологии блокчейн; исследования в области телекоммуникационных технологий; служба поддержки в области информационных технологий»*

[ит] [устранение неисправностей программного обеспечения]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание компьютерной графики для видеопроекций; составление программ для компьютеров; аренда помещений для центра обработки данных; тиражирование компьютерных программ; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги компьютерного программирования для обработки данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технологического консультирования для цифровой трансформации; консультации в области информационной безопасности; консультации в области компьютерных технологий; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обслуживание программного обеспечения; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; создание компьютерных моделей; услуги хостинга; анализ компьютерных систем; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области искусственного интеллекта; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите телекоммуникационных сетей; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; написание компьютерных кодов; обеспечение программное как услуга [saas];

оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; платформа как услуга [paas]; предоставление виртуальных компьютерных систем через "облачные" вычисления; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; восстановление компьютерных данных; исследования в области технологий по искусственному интеллекту» однородна услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «software as a Service [SaaS] to enable maintenance, repair and fleet management of vehicles; updating of software for databases; maintenance of software for databases; design of computer databases; development services related to databases; development of databases; programming of software for e-commerce platforms; hosting of e-commerce platforms on the Internet; development of computer software for logistics, supply chain management and e-business portals / программное обеспечение как услуга [SaaS] для технического обслуживания, ремонта и управления парком транспортных средств; обновление программного обеспечения для баз данных; обслуживание программного обеспечения для баз данных; проектирование компьютерных баз данных; услуги по разработке, связанные с базами данных; разработка баз данных; программирование программного обеспечения для платформ электронной коммерции; размещение платформ электронной коммерции в Интернете; разработка компьютерного программного обеспечения для логистики, управления цепочками поставок и порталов электронного бизнеса» и товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] «computer software; data management software; cloud computing software; logistics software; maintenance software; database server software / компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение для управления данными; программное обеспечение для облачных вычислений; программное обеспечение для логистики; программное обеспечение для

технического обслуживания; программное обеспечение для серверов баз данных», поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к компьютерным технологиям, продуктам программным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

*Часть услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; прототипирование; разблокировка мобильных телефонов; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные» однородна услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] «*technical research with respect to construction; technical project studies with respect to construction; research and development of new products for others with respect to construction; analysis and evaluation of product design with respect to construction; behavioral analysis of the structure of construction materials; testing of building materials; industrial design with respect to construction; construction drafting; construction work planning; architectural design services / технические исследования в области строительства; исследования технических проектов в области строительства; исследования и разработка новых продуктов для других в области строительства; анализ и оценка дизайна продуктов в области строительства; поведенческий анализ структуры строительных материалов; испытания строительных материалов; промышленный дизайн в области строительства; строительное проектирование; планирование строительных работ; услуги архитектурного проектирования»*, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области дизайна и в области строительства, услугам по исследованию и разработке новых продуктов, тесно связаны друг с*

другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Относительно остальной части услуг 42 класса МКТУ *«раскопки археологические»* стоит отметить, что она неоднородна услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-3], виду того, что относятся к услугам разного вида, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Следует отметить, что однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуги 42 класса МКТУ *«раскопки археологические»* как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2024, изменить решение Роспатента от 28.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023768002.