

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 02.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес-Вверх", Волгоградская область, город Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761238 при этом установила следующее.

Обозначение « **BUSINESS-UP** Digital agency» по заявке №2022761238 подано 31.08.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 30.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761238 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "DIGITAL AGENCY" (где "DIGITAL" – цифровой, "AGENCY" – агентство; орган; организация; учреждение, см. <https://www.multitrans.com/m.exe?s=DIGITAL>; <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=AGENCY>) не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг.

А в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ установлены обстоятельства, препятствующие регистрации.

Выявлены сходные до степени смешения товарные знаки со словесными элементами "BUSINESS UP" по международным регистрациям



№1329870 - «  » с приоритетом от 17.06.2016; №1701724 –



«  » с приоритетом от 06.10.2022 владельцем которых является компания IVECO S.P.A., Via Puglia, 35 I-10156 TORINO (ИТ), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 42 класса МКТУ и всех товаров 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (за исключением услуг 42 класса МКТУ "дизайн интерьерный; дизайн

промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; контроль качества; составление технической документации; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]").

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

В возражении приведен довод о несходстве сопоставляемых обозначений.

В частности указано, что произношение сравниваемых обозначений является различным, фонетическая картина противопоставляемых знаков существенно отличается от заявленного обозначения, является протяжной и артикуляционно-насыщенной.

Заявленное обозначение включает в себя не весь охраняемый словесный товарный знак другого лица, а лишь его отдельные слабые элементы.

Семантически, противопоставленные знаки «IVECO ON Business Up» и «DAILY IVECO Business Up» содержат в качестве обязательного, словесный элемент «IVECO», являющегося аббревиатурой, образованной от словосочетания «Industrial Vehicles Corporation» (в дословном переводе с английского языка – «Корпорация автомобилей промышленного назначения»), в то время как в заявленном обозначении автомобильная тематика отсутствует в семантике.

По совокупности фонетического, семантического и графического критериев заявитель делает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений.

По мнению заявителя, вывод экспертизы о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю является необоснованным. Из содержания заключения не представляется возможным установить, на основании каких критериев

экспертом признаны однородными следующие услуги, заявленные по классу 42 МКТУ.

С дискламацией словесных элементов «DIGITAL AGENCY» заявитель не спорит в рамках поступившего возражения.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022761238 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в дополнение к товарам и услугам, для которых регистрация уже произведена в рамках оспариваемого решения.

На заседании, состоявшемся 18.06.2024, заявителем были скорректированы требования по возражению, а именно, в пункте 6 протокола заседания отражен отказ от правовой охраны обозначения по заявке №2022761238 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, в рамках рассмотрения возражения коллегии надлежит исследовать правомерность отказа в регистрации обозначения по заявке №2022761238 в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; составление программ для компьютеров; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц

[услуги в области информационных технологий]; услуги внешние в области информационных технологий».

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

С учетом даты (31.08.2022) поступления заявки №2022761238 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «  **BUSINESS-UP** Digital agency » по заявке №2022761238 состоит из словесных элементов «Business-up», «Digital agency», выполненных буквами латинского алфавита, а также из графического элемента в виде окружности с волнами. Правовая охрана в рамках возражения испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленные знак [1] «  Business Up » по международной регистрации №1329870 с приоритетом от 17.06.2016; и знак [2] «  » по международной регистрации №1701724 с приоритетом от 06.10.2022 содержат словесные элементы «IVECO DAILY», «IVECO ON», «BUSINESS UP», выполненные буквами латинского алфавита,

Анализ обозначения по заявке №2022761238 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принимая во внимание, что сопоставляемые обозначения являются комбинированными, они подлежат сопоставлению по каждому из составляющих их элементов, при этом превалирующее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению.

Заявленное обозначение «  **BUSINESS-UP** Digital agency » в качестве основного индивидуализирующего словесного элемента содержит элемент «Business-up», в то время как в противопоставленных товарных знаках этот словесный элемент охватывается правовой охраной, при основном индивидуализирующем элементе «IVECO».

Вместе с тем, несмотря на то, что основное логическое ударение в противопоставленных товарных знаках падает на слово «IVECO», слово «Business-up» занимает центральное положение в противопоставленном

товарном знаке [2] «» и периферийное положение в товарном знаке



[1] – «» и полностью входит в заявленное обозначение, образуя в нем единственный охраняемый элемент.

С семантической точки зрения дополнительные словесные элементы в противопоставленных товарных знаках не влияют на восприятие словесного элемента «Business-up», так как не образуют с ним словосочетания. А также в заявленном обозначении дополнительные словесные элементы «DIGITAL AGENCY» не образуют словосочетания с элементом «Business-up».

Графически совпадающий словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита.

Таким образом, обозначение по заявке №2022761238 является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-2] за счет тождества входящего в их состав словесного элемента «Business-up».

Анализ однородности испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ услугам противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ “инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление

информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; составление программ для компьютеров; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; услуги внешние в области информационных технологий” представляют собой услуги в области информационных технологий и компьютерной техники.

Знакам по международным регистрациям [1-2] охрана предоставлена в отношении программных продуктов - “прикладное программное обеспечение для транспортных средств; программное обеспечение для связи, сетей и социальных сетей для транспортных средств; аппаратное и программное обеспечение для связи, информации и развлечений для транспортных средств; программное обеспечение и приложения для мобильных устройств или смартфонов, относящиеся к транспортным средствам, транспорту и мобильности; электронные публикации” знака [2], и товаров 09 класса МКТУ «Программное обеспечение и приложения для мобильных устройств; программное обеспечение и приложения для мобильных телефонов; программное обеспечение и приложения для смартфонов; программное обеспечение и приложения для планшетных компьютеров; компьютерное программное обеспечение; компьютерные приложения для навигационных устройств транспортных средств; компьютерные приложения для автоматического управления движением транспортных средств; программное обеспечение для отслеживания транспортных средств; аппаратура слежения за транспортными средствами; компьютерные программы для использования при вспомогательном вождении транспортных средств» противопоставленного товарного знака [1].

Принимая во внимание, что программные продукты, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, представляют собой товары, требующие установки и последующего обслуживания путем обновления, добавления новых программных блоков, информационного пополнения, что по сути и представляет собой услуги, перечисленные в испрашиваемом перечне.

Кроме того услуги по разработке программного обеспечения взаимозаменяемы по своему назначению с готовым программным продуктом, имеет тот же круг потребителей и назначение.

Таким образом, все испрашиваемые услуги являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2].

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также высокую степень однородности испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ товарам 09 класса МКТУ, обозначение по заявке №2022761238 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2024.