

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 03.09.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Василегой М.Ю., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011725129, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011725129 с приоритетом от 04.08.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BANKROTSTVO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным, поскольку оно, будучи транслитерацией буквами латинского алфавита слова «банкротство», не обладает различительной способностью, является общепринятым термином и характеризует товары и услуги

в области банкротства, а также оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг, не связанных с процедурой банкротства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.05.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение не является лексической единицей, характерной для областей деятельности, к которым относятся товары и услуги, приведенные в заявке, так как данный юридический термин применяется только в области юридических и финансовых услуг, связанных с процедурой банкротства, но отсутствует в специализированных терминологических словарях иных отраслей экономики – в издательских словарях, словарях журналистики, словарях компьютерных терминов и маркетинговых словарях;

2) по заказу заявителя был разработан программный продукт «Банкротство. Помощник арбитражного управляющего», представленный на сайте «<http://bproc.russianit.ru>»;

3) направленность и тематика не являются свойствами таких товаров, как программные продукты и печатная продукция (печатные СМИ);

4) заявленное обозначение воспроизводит название электронного СМИ, зарегистрированного на имя заявителя;

5) заявленное обозначение является фантазийным, поскольку оно не несет в себе прямых характеристик соответствующих товаров и услуг;

6) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в Интернет-ресурсах «Банкротство.ру» (<http://bankrotstvo.ru>) и «Банкротство.рф» (<http://банкротство.рф>) и при оказании информационных и консультационных услуг в сфере банкротства.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению и к корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2012, были приложены копии следующих документов:

- сведения из электронного реестра с официального сайта Роскомнадзора (<http://www.rsoc.ru>) о регистрации СМИ [1];
- справки RU-CENTER о принадлежности доменов «bankrotstvo.ru» и «банкротство.рф» [2];
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [3];
- справки администратора доменов «bankrotstvo.ru» и «банкротство.рф» о статистике посещений соответствующих сайтов [4];
- социологический отчет по результатам опроса потребителей [5];
- договор на оказание услуг в области разработки программного обеспечения [6];
- договоры об оказании консультационных и информационных услуг в сфере банкротства, акты сдачи-приемки выполненных работ и платежные поручения [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 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 символами и терминами, а также 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BANKROTSTVO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данное обозначение является транслитерацией слова «банкротство».

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Банкротство – в законодательстве Российской Федерации синоним несостоятельности (см. Большой юридический словарь, «<http://www.info-law.ru>»).

Банкротство – разорение хозяйствующего субъекта, физического или юридического лица в случае его признания в установленном законом порядке несостоятельным должником (см. Словарь финансовых терминов, там же).

Банкротство – фактическое или юридически признанное состояние компании, которое возникает, когда компания не в состоянии оплатить свои счета или ее обязательства превышают текущую рыночную стоимость активов, и сумма собственного капитала компании – отрицательная величина (см. Большой бухгалтерский словарь, там же).

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение воспроизводит буквами латинского алфавита общепринятый термин в областях оказания бизнес-услуг и финансовых услуг, к которым относятся все указанные в заявке услуги 35 и 36 классов МКТУ.

В свою очередь, приведенные в заявке товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; публикации электронные [загружаемые]» и товары 16 класса МКТУ «бюллетени информационные; газеты; издания печатные; журналы; периодика; продукция печатная» представляют собой товары, по отношению к которым заявленное обозначение воспринимается как указание на область их применения (назначение), то есть характеризует соответствующие товары, предназначенные для применения в сфере банкротства и имеющие определенный круг потребителей, являющихся субъектами соответствующих правоотношений.

Следовательно, заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении вышеуказанных товаров и услуг, а в отношении иных товаров, не связанных с данной сферой, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно области их применения (назначения).

Довод возражения о том, что по заказу заявителя был разработан программный продукт «Банкротство. Помощник арбитражного управляющего», не был подтвержден какими-либо документами. Кроме того, на указанном заявителем сайте «<http://bproc.russianit.ru>» данная компьютерная программа называется «Помощник

арбитражного управляющего», а слово «банкротство» используется исключительно в качестве указания на ее область применения (назначение) и в качестве названия соответствующего раздела в списке предлагаемых программ. Так, на сайте предлагается автоматизировать процедуру банкротства при помощи программы «Помощник арбитражного управляющего», созданной компанией «Русские информационные технологии», а изображение упаковки товара содержит название программы – «Помощник арбитражного управляющего».

Договор на оказание услуг в области разработки программного обеспечения [6] не содержит каких-либо сведений, относящихся к заявленному обозначению.

Договоры [7] не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение служило средством индивидуализации оказываемых заявителем консультационных и информационных услуг. Оно применялось только как указание на назначение данных услуг («в сфере банкротства»).

Таким образом, указанными документами не опровергается вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, из сведений электронного реестра Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций [1] следует то, что заявленное обозначение воспроизводит буквами латинского алфавита название СМИ – электронного периодического издания (ЭЛ № ФС 77–47689), зарегистрированного 08.12.2011 на имя заявителя.

Заявитель является, согласно выпискам из ЕГРЮЛ [3], аффилированным лицом (учредителем) ООО «Инвакорп Агро», администратора доменов «bankrotstvo.ru» и «банкротство.рф» в соответствии со справками RU-CENTER [2]. На сайтах «<http://bankrotstvo.ru>» и «<http://банкротство.рф>» приведена информация об их принадлежности заявителю.

Справки администратора данных доменов о статистике посещений соответствующих сайтов [4] и социологический отчет [5] свидетельствуют об определенной известности этих Интернет-ресурсов среди потребителей, интересующихся информацией, связанной с процедурой банкротства. Данные

отчета показывают, что 82% таких респондентов известны сайты «<http://bankrotstvo.ru>» и «<http://банкродство.рф>», 69% опрошенных впервые узнали об этих сайтах до 2011 года, 68% респондентов осведомлены о их принадлежности заявителю.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные [загружаемые]» заявленное обозначение будет порождать у потребителей ассоциации с зарегистрированным на имя заявителя электронным периодическим изданием «БАНКРОТСТВО» и принадлежащими ему сайтами «<http://bankrotstvo.ru>» и «<http://банкродство.рф>», то есть оно способно индивидуализировать такие товары и, следовательно, выполнять функцию товарного знака в отношении этих товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные [загружаемые]».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.09.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011725129.