

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.04.2015, поданное ООО «Бэст Прайс», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718311, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013718311 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «HALLOWEEN» в качестве товарного знака была подана заявителем 31.05.2013 в отношении товаров 04, 09, 16, 21, 24-26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718311 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит слово «Halloween», представляющее собой название современного праздника, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября (приведена подробная информация о празднике). В этой связи заявленное обозначение не обладает различительной способностью и для заявленных товаров должно оставаться свободным для использования в гражданском обороте любыми изготовителями (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, экспертизой отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде фрагмента скелета человека («скелет» - означает смерть, смертность, быстроту течения времени и жизни) в отношении заявленных товаров в целом может быть отнесен к группе изображений с отрицательной экспрессивной окраской. Указанное свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров будет противоречить принципам морали (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «HALLOWEEN», действительно, представляет название современного праздника, однако, это не означает отсутствие у него различительной способности. Практически каждый день в календаре является каким-либо праздником (народным, государственным, профессиональным и т.д.) Кроме того, обозначение широко используется заявителем в коммерческой деятельности, в подтверждение чего представлены документы;

- наличие зарегистрированных знаков со словом «HALLOWEEN» свидетельствует о его охраноспособности (приведено три примера: международные регистрации № 681547, № 692990, свидетельство № 514124);

- изображение фрагмента скелета человека не подпадает ни под одну из перечисленных в законодательстве категорий обозначений, нарушающих принципы гуманности и морали, и не может нести какой-либо отрицательной или негативной окраски, скорее, наоборот, символизирует хорошее праздничное настроение, розыгрыш. Рисунок скелета выполнен таким образом, что скелет улыбается. Фрагмент скелета графически связан со словесным элементом - названием праздника, кануном Дня всех святых. Большинство символов этого праздника имеют долгую историю. Основными символами праздника принято считать тыквы-светильники, пугала, костюмы ведьм, оборотней, фей и других персонажей. Хэллоуин неформально отмечается в большинстве стран мира, с недавнего времени – в России;

- изображение скелета (словарное значение -«совокупность костей, представляющих основу тела человека или животного») само по себе не несет никакой негативной окраски. Восприятие потребителями такого изобразительного элемента зависит от наличия других элементов в композиции, и в любом случае требует домысливания;

- международная и российская практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих элементы человеческого тела (в частности, череп, скелет, кости), подтверждает данную позицию относительно охраноспособности заявленного обозначения и возможности его регистрации в качестве товарного знака (приведено 19 примеров);

- товары заявителя интенсивно продаются на территории России и пользуются широким спросом, что свидетельствует об отсутствии негативного или отрицательного восприятия обозначения со стороны потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 04, 09, 16, 21, 24-26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2015, было подчеркнуто доминирование элемента «HALLOWEEN» (пункт 4 Протокола заседания коллегии от 25.08.2015), в связи с чем к данному элементу не могут быть применены положения о включении неохраноспособных элементов в обозначение в случае если они не занимают доминирующее положение. Заявителю было предоставлено время для подготовки позиции и изложения своих доводов.

Заявителем была выражена просьба о предоставлении возможности внесения изменений в заявленное обозначение в части изменения значимости словесного элемента «HALLOWEEN» в заявленном обозначении.

По заявлению ООО «Бэст Прайс», поступившему 24.09.2015, указанные



изменения («» изменено на «») были внесены в заявленное обозначение, о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 30.10.2015.

Заявителем 24.09.2015 представлены материалы [1], касающиеся производства и реализации товаров, а также разработки дизайна упаковок.

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

С учетом даты подачи (31.05.2013) заявки № 2013718311 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы

антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и содержит композицию из слова «HALLOWEEN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и композиционно связанного с изобразительным элементом, включающим линию, на которой расположено стилизованное изображение части скелета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 04, 09, 16, 21, 24-26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно имеет оригинальное композиционное построение и графические особенности, а также содержит словесный элемент «HALLOWEEN», который согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru>) означает: канун Дня всех святых, 31 октября; Хэллоуин. Хэллоуин – один из древнейших праздников в мире. В нем переплелись кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения всем святым. История праздника Хэллоуин насчитывает тысячелетия, здесь и кельтский фестиваль Самайн, и римский День Помоны, и христианский День всех святых. Истинной родиной Хэллоуина считается Ирландия. Но на сегодня наиболее широко традиционный Хэллоуин празднуется в Соединенных штатах Америки, откуда он и пришел в Россию в 90-х годах прошлого века.

Для России Хеллоуин экзотический и неоднозначный праздник. Не все традиции прижились, тем не менее, это все тот же праздник в шуточно-пугающем стиле с использованием специфических атрибутов, таких как маскарадные костюмы, маски, игрушки, сувениры и т.п., связанные с определенной тематикой, в том числе монстрами, нечистой силой, колдовством, смертью. Следует указать, что огромный выбор товаров для Хеллоуина производится и предлагается к продаже в многочисленных магазинах в различных городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург и т.д., см. Интернет) или в Интернет-магазинах (on-line).

Учитывая приведенные сведения, коллегия считает, что слово «HALLOWEEN» не обладает различительной способностью и не может выполнять основной функции товарного знака – индивидуализировать товары 04, 09, 16, 21, 24-26 и 28 классов МКТУ (относящихся к атрибутам для праздников, в том числе маскарадным костюмам, маскам, игрушкам с сюрпризом, очкам, наклейкам, открыткам и прочей сувенирной и печатной продукции), нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному лицу нарушит право на его использование иными участниками гражданского оборота.

Данный вывод не позволяет учесть материалы [1], касающиеся хозяйственной деятельности заявителя по введению в гражданский оборот продукции, маркированной заявленным обозначением, до даты подачи заявки № 2013718311.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав варианты слова «HALLOWEEN», не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, указанный словесный элемент является неохранным на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством предусмотрено включение подобных элементов в товарный знак как неохранных элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Анализ внесенных изменений в представленное на государственную

регистрацию обозначение («» изменено на «»),
показал следующее.

Действительно, слово «HALLOWEEN» выполнено более мелким шрифтом, а размер изображения скелета увеличен. Вместе с тем, коллегия отмечает, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). При этом рассматриваемое слово занимает первоначальную позицию.

Поскольку пространственные размеры словесного элемента в рассматриваемом случае не позволяют усмотреть однозначное отсутствие его доминирования в заявленном обозначении, слово «HALLOWEEN» не может быть включено в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Следует также учитывать, что довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса мотивирован экспертизой следующим образом: «...заявленное обозначение содержит изобразительный элемент в виде фрагмента скелета человека («скелет» - означает смерть, смертность, быстроту течения времени и жизни), который в отношении заявленных товаров в целом может быть отнесен к группе изображений с отрицательной экспрессивной окраской...».

Коллегия отмечает, что вопрос об отнесении обозначения к категории противоречащих принципам морали следует решать с учетом конкретной ситуации, особенностей товаров и услуг, для которых оно предназначено, исторических и культурных традиций и т.д.

Смысловое понимание изобразительного элемента заявленного обозначения основывается на семантике слова «скелет». Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «скелет» является лексической единицей русского языка: (греч. *skeleton* - высохшее тело, мумия) 1. Совокупность костей, составляющих твердую основу, остов тела человека и животных; 2. *перен.* остов, *каркас. железобетонный с. здания.* Скелётный – относящийся к скелету (в 1-м и 2-м знач.), скелетам. || Ср. корпус (во 2-м знач.) (<http://slovari.yandex.ru>, Толковый словарь иноязычных слов, 2008).

Несмотря на то, что в заявленном обозначении присутствует элемент «HALLOWEEN» - название праздника, одним из символов которого и является изображение скелетов, нельзя отрицать тот факт, что, как указано экспертизой, изображение скелета может символизировать высохшее тело, мумию, смерть и иметь негативную окраску.

При этом, как было отмечено выше, размер изобразительного элемента был увеличен, что повышает его значимость в заявленном обозначении и, как следствие, увеличивает негативное восприятие знака в целом.



Резюмируя изложенное, коллегия считает, что обозначению «» в отношении товаров 04, 09, 16, 21, 24-26 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2013718311, не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2015.