

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717951/50, поданное Павловым А.В., г.Екатеринбург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009717951/50 с приоритетом от 24.07.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, графическая часть которого состоит из фигурных элементов – пластин округлой формы, стилизованных под монеты. В целом, комбинация графических элементов напоминает рассыпанные монеты, в центральной части композиции из этих же элементов образовано изображение антропоморфного лица в анфас с тремя перьями на голове. Словесная часть обозначения представлена словосочетанием, состоящим из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», выполненных в кириллице заглавными буквами в оригинальном графическом художественном шрифтовом исполнении. Обозначение выполнено в черно-белом исполнении и образует целостную композицию, является фантазийным в отношении заявленных услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 42 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «бесплатно» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- словесная часть заявленного обозначения состоит из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», где слово «БЕС» является стержневым компонентом, а слово «ПЛАТНО» - зависимым. В соответствии с этим словесные элементы семантически трансформируются в словосочетание «ПЛАТНЫЙ БЕС», т.е. «бес, которому платят» или «бес, который платит»;

- заявленное обозначение не подпадает ни под одно из признаков обозначений, не обладающих различительной способностью;

- словесный элемент «бесплатно» (безвозмездно, даром, свободно, за чужой счет) не является характеристикой самого товара, и не может быть истолковано как указание на его ценность (цену, стоимость);

- указанная позиция подтверждается зарегистрированными товарными знаками «Шаром-Даром» (№386752), «Даром.ru Darom.ru» (№362797), «Все Исходящие Бесплатно» (370392);

- с целью выяснить, является ли словосочетание «БЕС ПЛАТНО» устойчивым, заявителем был проведен социологический опрос, приложенный к материалам возражения;

- в рассматриваемом комбинированном обозначении содержится центральный изобразительный элемент, одной из задач которого является усиление ассоциаций с «неким персонажем Бесом»;

- заявленное обозначение используется заявителем как коммерческое обозначение «БЕС ПЛАТНО» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия;

- для продвижения своего предприятия в Интернете заявителем было зарегистрировано доменное имя: БЕС-ПЛАТНО.SU и разработан сайт по адресу www.бес-платно.su.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.12.2009 и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение в качестве товарного знака в

отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ с включением в качестве охраноспособных словесных элементов «БЕС» и «ПЛАТНО». В случае признания второго словесного элемента «ПЛАТНО» неохраняемым, заявитель выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения с охраняемым словесным элементом «БЕС».

К возражению заявителем представлены следующие материалы:

- уведомление экспертизы (1);
- ответ на уведомление (2);
- решение Роспатента (3);
- справочная информация (4);
- заключение эксперта (5);
- социологическое исследование (6);
- копии Интернет-страниц (7);
- справка ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (8);
- Интернет-страницы с сайта компании RU-CENTER (9);
- выписка из ЕГРЮЛ (10);
- письмо директора ООО «Бес Платно» (11);
- копии дипломов (12);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (13);
- расшифровка кодов статистики (14).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.07.2009) поступления заявки №2009717951/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2009717951/50 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит стилизованное изображение лица с тремя рожками, выполненное пластинами округлой формы, напоминающими монеты. Слева и справа от изображения расположены словесные элементы «БЕС» и «ПЛАТНО», выполненные буквами русского алфавита в оригинальном графическом исполнении. В нижней части обозначения под словесными элементами изображены хаотично рассыпанные монетки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения по заявке №2009717951/50 показал следующее.

В рассматриваемом комбинированном обозначении основными элементами являются словесные элементы «БЕС» «ПЛАТНО», поскольку они несут в себе

индивидуализирующую функцию знака, т.к. именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Словесная часть заявленного обозначения включает в свой состав два слова «БЕС» «ПЛАТНО», каждое из которых является единицей русского языка и имеет следующие значения. «Бес» - 1. в религии и народных поверьях: злой дух, 2. о живом, ловком, задорном человеке (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.42). «Платно» - 1. оплачиваемый, такой, за который платят, 2. пользующийся чем-нибудь за плату (см. словарь выше, 537).

Вместе с тем, с точки зрения синтаксиса русского языка данные слова не связаны между собой ни по смыслу, ни грамматически. В этой связи их нельзя рассматривать как словосочетание, имеющее определенное значение, что подтверждается заключением эксперта (5). Указанное сочетание слов не является устойчивым (идиомой).

В то же время сочетание слов «БЕС» и «ПЛАТНО» созвучно произношению значимого слова русского языка «БЕСПЛАТНО». «Бесплатный» - такой, за который не взимается плата (см. словарь выше, с.43). Восприятие словесного элемента заявленного обозначения именно в этом смысловом значении обусловлено тем, что раздельное написание в отличие от слитного написания не имеет смыслового значения в русском языке. Кроме того, изобразительный элемент не усиливает ассоциации с образом беса, поскольку не воспринимается явно и однозначно как изображение злого духа.

Учитывая вышеизложенное словесная часть заявленного обозначения является неохраноспособной, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывая на безвозмездное оказание заявленных услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, решение Роспатента от 24.12.2009 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2009.