

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 26.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парамон Промоушн», г. Челябинск, (далее – заявитель), на решение экспертизы от 18.08.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005726177/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2005726177/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесное обозначение «ВЫБИРАЙ» в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное словесное обозначение выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом и является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к маркируемым товарам и услугам.

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака 18.08.2006, поскольку заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, так как оно не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы отмечается, что семантика заявленного обозначения не позволяет судить о том, что заявленному обозначению изначально свойственна различительная способность, а представленные заявителем материалы не свидетельствуют о приобретении различительной способности в результате использования, так как свидетельство о регистрации средства массовой информации содержит отличное название периодического издания (журнала) «Выбирай соблазны большого города» от заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой слово, имеющее определенную семантику, и не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- рассматриваемое обозначение не может быть отнесено к общепринятым наименованиям, поскольку не указывает на товар, не является наименованием предприятия или аббревиатурой;

- слово «ВЫБИРАЙ» не является обозначением товара определенного вида;

- заявленное обозначение с точки зрения русского языка представляет собой глагол, а не имя существительное, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к общепринятым терминам;

- заявленное обозначение не указывает на какой-либо вид товара, на качество товара, не имеет количественных показателей и характеристик ценности, не указывает на назначение и способ производства товаров;

- обозначение «ВЫБИРАЙ» интенсивно используется, в результате чего приобрело дополнительную различительную способность, так, например, печатная продукция заявителя выпускается во многих городах: Воронеже, Ижевске, Казани, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Магнитогорске, Новосибирске, Сочи, Тольятти, Уфе и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 18.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- аналитические материалы по результатам поиска в сети Интернет, на 22 л. [1];
- информация о фестивале «Неправильное кино», фотографии афиш, флаеров, пригласительных билетов на презентации и публикации в прессе, на 18 л. [2];
- информация о фестивале БГВ: фотографии публикаций, наград журнала, конкурсов и соревнований, на 12 л. [3];
- журнал «ВЫБИРАЙ соблазны большого города» № 5 (135) 1-15 марта 2006г., 1 экз. [4];
- журнал «ВЫБИРАЙ соблазны большого города» № 15 (69) 15-31 августа 2005г., 1 экз. [5];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №11-0061 от 30 марта 2000 г., на 1 л. [6].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.10.2005) поступления заявки №2005726177/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.3.1 - 2.3.2.4) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ материалов заявки №2005726177/50 показал, что заявленное обозначение «ВЫБИРАЙ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Обращение к словарю (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений/ Российская АН. Институт русского языка.; Российский Фонд культуры. – М.:Азь Ltd., 1992 с. 108) позволило установить, что слово «выбери» образовано от глагола «выбрать», имеющего в русском языке следующие значения: 1. отобрать, извлечь; 2. взять, отобрать, определить для себя нужное, предпочитаемое; 3. избрать голосованием; 4. извлечь откуда-нибудь все без остатка; 5. вытянуть, поднять (якорь, снасть); 6. найти освободить для какой-нибудь цели (о времени).

С точки зрения семантики заявленное обозначение отражает призыв сделать выбор кого- или чего-нибудь. В данном случае в силу наличия у рассматриваемого обозначения определенной семантики, оно способно вызывать самые различные ассоциации с различными явлениями, объектами, субъектами (выбери книгу, выбери депутата, выбери журнал и т.п.). Таким образом, нет оснований считать, что оно не способно вызвать у потребителя устойчивые связи с определенным товаром (услугами) конкретного изготовителя.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение «ВЫБИРАЙ» не является описательным по отношению к заявленным товарам 16 и услугам 35 и 41 классов МКТУ, поскольку не является простым указанием на данные товары и услуги.

Кроме того, в представленных материалах [6] содержится информация о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ВЫБИРАЙ» воспроизводит часть названия зарегистрированного в Российской Федерации средства массовой информации под названием «ВЫБИРАЙ СОБЛАЗНЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Использование в хозяйственном обороте в названии журнала элементов «соблазны большого города» более мелким шрифтом, позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что индивидуализация журнала осуществлялась главным образом за счет выполненного жирным шрифтом заглавными буквами доминирующего слова «ВЫБИРАЙ».

Заявителем представлены также сведения [2-5] о позиционировании себя в хозяйственной деятельности в качестве производителя журнала «ВЫБИРАЙ». На территории Российской Федерации реализация журнала с данным названием осуществлялась с 2000 года [6]. Журнал награжден дипломами различных фестивалей [2, 3], он активно рекламировался заявителем, в том числе, имеются посвященные ему публикации в прессе [2, 3].

Изложенное с очевидностью подтверждает наличие сложившихся у российских потребителей ассоциаций словесного элемента «ВЫБИРАЙ», используемого для маркировки журналов, с заявителем, что свидетельствует о способности заявленного обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 18.08.2006, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.09.2006, отменить решение экспертизы от 18.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - авторучки, акварели, альбомы, альманахи, атласы, афиши, плакаты, бланки, блокноты, брошюры, буклеты, бумага, бюллетени информационные, вывески бумажные или картонные, газеты, гравюры, закладки для книг, издания печатные, издания для упаковки бумажные или пластмассовые, изделия картонные, изображения графические, календари, карандаши, картинки, карты, каталоги, книги, конверты, литографии, материалы графические печатные, материалы канцелярские для запечатывания, материалы клеящие канцелярские или бытовые, наборы для письма, наборы письменных принадлежностей бумажные, олеографии, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, офорты, пакеты бумажные, пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые, периодика, полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов, полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах, портреты, пресс-папье, приборы письменные, принадлежности для рисовально-чертежных работ, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, принадлежности школьные, продукция печатная, проспекты, расписания

печатные, репродукции графические, товары писчебумажные, трафареты, шаблоны, устройства для наклеивания фотографий, фотогравюры, фотографии, хромолитографии, шрифты типографские, эстампы, этикетки [за исключением тканевых].

35 - абонирование телекоммуникационных услуг [для третьих лиц], агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, административная обработка заказов клиентов [покупателей], аренда площадей для размещения рекламы, деловая экспертиза, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, коммерческая информация и советы [консультации] для потребителей, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация подписки на газеты [для третьих лиц], организация подписки на телекоммуникационные услуги [для третьих лиц], организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная,

репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, службы сравнения цен, составление рекламных рубрик в газете, услуги в области общественных отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], фотокопирование.

- 41 - агентства по предоставлению моделей для художников, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивной игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], передачи развлекательные телевизионные, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, развлечения, редактирование [за исключением рекламы], служба новостей, составление программ встреч [развлечение], услуги образовательно-воспитательные, услуги переводчиков, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи.