

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.04.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701812/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Павловым Анатолием Владимировичем, г.Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008701812/50 с приоритетом от 25.01.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «best of ...». Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение указывает на свойства и качество заявленных товаров и оказываемых услуг, в том числе носит хвалебный характер.

В Палату по патентным спорам 19.04.2010 поступило возражение от 05.04.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет слово фантазийное слово «BESTOF...» и представлено в виде оригинального графического решения;
- обозначение обладает нечетким семантическим значением, что не позволяет квалифицировать его как указывающее на качество заявленных товаров и услуг;
- существуют зарегистрированные товарные знаки, включающие в себя словесные элементы «Лучшее»;
- заявитель является правообладателем сходных товарных знаков «BESTOF» и «BESTOF БЕСТОФ», зарегистрированных в отношении тех же товаров и услуг;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования и является коммерческим обозначением предприятия, принадлежащего жене заявителя;
- заявитель является автором словесного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии Уведомления с ответом заявителя и Решения по заявке №2008701812/50;
- заключение эксперта с копиями дипломов;
- копия Свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе;
- фотографии предприятия «Bestof...»
- справка Администрации Октябрьского р-на г.Екатеринбурга;
- справки ИП Павловой О.Ю., письмо-согласие;
- копии журналов;
- копия свидетельства о заключении брака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (25.01.2008) поступления заявки №2008701812/50 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 и способ их производства или сбыта. К таким обозначениям, в соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «best of ...», выполненных стандартным шрифтом буквами английского алфавита. При этом элемент

«best» выполнен жирным шрифтом, а элемент «of» тонким. Элемент «of» смещен книзу относительно элемента «best». За элементом «of» выполнено многоточие.

Анализ обозначения показывает, что оно не воспринимается как единый словесный элемент «bestof» за счет разницы в шрифтовом и пространственном исполнении, а воспринимается как словосочетание «best of ...».

Анализ словарных источников показал следующее:

Best - (прил) превосх. ст. от лучший, наилучший; выражает высшую степень качества; лучший, самый подходящий;

(сущ.) самое лучшее; лучшая часть (состояние) (чего-л.)

Of - указывает на

а) отношение принадлежности; передаётся род. падежом

б) владение чем-л.; передаётся род. падежом

в) авторство, деятеля или создателя; передаётся род. падежом

См. <http://lingvo.yandex.ru/>

При этом, учитывая что обозначение «best of» представляет собой словосочетание, то его семантическим значением является «лучший из» См. <http://www.translate.ru/>.

Присутствующее в заявленном обозначении многоточие говорит о незаконченности словосочетания.

Применение заявленного обозначения «Best of ...» при маркировке товаров или предложении к оказанию услуг, будет указывать на превосходную степень их качества, что является характеристикой товаров/услуг, носящей хвалебный характер.

Представленное в материалах возражения заключение эксперта Ланских А.В. относится к иному обозначению, а именно «bestof ...», поэтому выводы заключения не подтверждают доводов возражения.

Документы, представленные в возражении, которые, по мнению заявителя, доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности, не свидетельствуют об этом в связи со следующим.

Из представленных материалов следует, что ИП Павлова О.Ю., являясь женой заявителя, имеет предприятие «Bestof...» и работает с 2003 года. Согласно справке от 24.03.2010, выданной самой ИП Павловой О.Ю., деятельностью предприятия являются реализация товаров и услуг. Однако данная справка не содержит перечня, какие именно товары или услуги были реализованы.

Об использовании обозначения «Best of...» свидетельствуют фотографии, по которым, однако, невозможно установить место и время, следовательно, они не могут служить доказательством приобретения различительной способности до даты подачи заявки.

Представленные публикации рекламных материалов в журнале «НАРРУ», во-первых, не содержат выходных данных этих журналов, позволяющих судить о территории их реализации и тиражах, а во-вторых, не содержат указания на какие-либо товары/услуги, реализуемые или оказываемые под обозначением «best of ...». В отношении журнала «Стольник» коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в представленных материалах не содержится упоминания об обозначении «best of ...». Исходя из изложенного, из материалов, представленных в возражении, нельзя сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности в отношении каких-либо товаров или услуг, указанных в перечне заявки.

Письмо-согласие, выданное ИП Павловой О.Ю., о том, что она официально уведомляет о правомочности регистрации данного товарного знака и о согласии на регистрацию на имя ИП Павлова А.В., не снимает оснований для отказа, указанных в решении Роспатента от 14.12.2010.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных на его имя товарных знаков, сходных до степени смешения с заявленным обозначением «best of ...», не влияет на оценку охраноспособности заявленного обозначения, поскольку относится к иным обозначениям, отличным от заявленного, а кроме того, необходимо отметить, что делопроизводство и оценка соответствия критериям охраноспособности товарного знака ведется по каждой заявке в индивидуальном порядке, при принятии решения учитываются все фактические обстоятельства по конкретному делу.

Таким образом, коллегией установлена правомерность оспариваемого решения Роспатента, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам, находит доводы возражения неубедительными и не находит оснований для отмены решения Роспатента от 14.12.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2009.**