

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.03.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Паритет лифт», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720988 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016720988 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.06.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как оно используется, согласно сведениям из сети Интернет, различными лицами для игры под названием «Балда» посредством онлайн-доступа в сети Интернет, а также характеризует приведенные в заявке товары и услуги, указывая на их вид,

свойства или назначение, так как воспроизводит название соответствующей игры, в которой необходимо составлять слова с помощью букв, расположенных на игровом поле.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.02.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным, так как не имеет каких-либо прямых указаний на вид соответствующих товаров и услуг и никак не характеризует их, а многозначность данного слова и возможные дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации свидетельствуют, напротив, о его фантазийности.

При этом заявителем отмечено, что упомянутые в заключении по результатам экспертизы сведения в сети Интернет не содержат информации об использовании теми или иными конкретными лицами (производителями) товаров и услуг, однородных приведенным в заявке товарам и услуг, в то время как именно заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «БАЛДА» по свидетельству № 635443 с приоритетом от 23.09.2002 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных приведенным в рассматриваемой заявке товарам и услугам.

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

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

С учетом даты подачи заявки (10.06.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, и сведения, характеризующие товар.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «БАЛДА», не обладающее каким-либо определенным смысловым значением для приведенных в заявке товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Так, слово «БАЛДА» является весьма многозначным: оно означает «тяжелый молот для раздробления камней и горных пород», «шишка, утолщение на конце палки, дубинки», «глупый человек, болван» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>). К тому же, Балда – герой сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде» (см. там же – «Литературные герои»).

Вместе с тем, «Балда» – это еще и лингвистическая настольная игра для 2-4 игроков, в которой необходимо составлять слова с помощью букв, добавляемых

определенным образом на квадратное игровое поле (см. Интернет-портал «Википедия – свободная энциклопедия» – <https://ru.wikipedia.org>).

Однако данная лексическая единица русского языка никак не является указанием на определенный вид тех или иных конкретных товаров и услуг, приведенных в заявке, и никак не способна напрямую характеризовать их, то есть является для них именно фантазийным обозначением.

Вместе с тем, она вполне может порождать в отношении компьютерных программ и интерактивных услуг некоторые дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, например, с возможностью размещения соответствующей игры в компьютерной программе и в сети Интернет, но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, в отличие от прямых характеристик, отсутствующих в заявленном обозначении, предопределяют исключительно наличие у соответствующего весьма многозначного слова необходимой различительной способности для этих товаров и услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Что касается приведенных в заключении по результатам экспертизы ссылок на сведения из сети Интернет об игре под названием «Балда» посредством онлайн-доступа в сети Интернет, то следует отметить, что они указывают лишь на наличие возможности сыграть в эту игру в данном режиме.

Однако данная информация сама по себе не позволяет определить достоверность размещенной в сети Интернет информации применительно к какому-либо конкретному производителю тех или иных определенных товаров и услуг, дату ее размещения, тот или иной определенный период и длительность использования и наличие именно на дату подачи заявки какой-либо известности

потребителям определенных товаров и услуг того или иного конкретного производителя.

Напротив, необходимо отметить то, что именно заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «БАЛДА» по свидетельству № 635443 с приоритетом от 23.09.2002 в отношении товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры» и услуг 42 классов МКТУ «консультации в области компьютерной техники; обслуживание техническое программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка программного обеспечения», которые являются однородными приведенным в рассматриваемой заявке товарам и услугам, представляющим собой компьютерные программы и услуги по обеспечению доступа в Интернет и интерактивной игрой через компьютерную сеть.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями (документами) для вывода об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения вследствие его широкого и длительного использования в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки теми или иными различными конкретными производителями соответствующих товаров и услуг, а также для признания его характеризующим их в силу определенной семантики слова, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении тех или иных определенных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016720988.