

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 20.09.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727917 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011727917 с приоритетом от 26.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ЗАО «ЭЖ Медиа», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Экономические Науки», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «Э» и «Н». Словесные элементы размещены на двух строках.

Роспатентом 22.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011727917 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Экономические Науки» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой название наук, объектом которых является экономическая деятельность, то есть любой вид производства и услуг. Экономика – экономическая наука – совокупность общественных наук, изучающих производство, распределение и потребление товаров и услуг, см. Интернет-словари, www.google.com, Wikipedia.org.

Кроме того, экспертизой установлено, что заявленное обозначение используется различными организациями в сфере, однородной заявленным товарам и услугам (Вестник Костромского государственного технологического университета. Серия «Экономические науки»; Известия высших заведений Поволжский регион Экономические науки; ООО «Экономические науки», см. <http://www.rsoc.ru>).

Доводы заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг (то есть однозначном восприятии потребителем как средства индивидуализации товаров и услуг, исключительно заявителя) носят декларативный характер (отсутствует документальное подтверждение доводов заявителя).

В возражении от 20.09.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация о журнале «Экономические Науки» известна и приведена в Большой Советской Энциклопедии, как о журнале, входящем в серию журналов Министерства высшего и среднего специального образования СССР, публикующих результаты исследований по соответствующим отраслям науки, статьи советских и зарубежных ученых, освещающих актуальные проблемы науки, наиболее значительные материалы межвузовских конференций и совещаний, дискуссионные статьи и др.;

- журнал «Экономические Науки» начал издаваться в апреле 1958 года;

- изначально в 1958 году учредителем журнала было Министерство высшего образования СССР, выпуск осуществлялся издательством «Советская наука»;

- в 1992 году, начиная с третьего (мартовского) номера, название журнала «Экономические науки» было изменено на «Российский экономический журнал»;

- при этом различительная способность товарного знака «Экономические Науки», приобретенная им в течение 34-летнего периода, с 1958 по 1992 годы, не была утрачена при изменении наименования данного издания;

- в нескольких номерах журнала «Экономические Науки» в рамках подписной кампании особое внимание читателей обращалось на то, что будущий журнал «Российский экономический журнал» - это правопреемник журнала «Экономические науки»;

- каждый номер журнала после его переименования до настоящего времени содержит на первой странице указание на то, что он выходил с апреля 1958 г., до марта 1992 г. под названием «Экономические науки»;

- информация о журнале «Экономические науки» также расположена на сайте издания «Российский экономический журнал»;

- в апреле 1992 года собранием журналистского коллектива редакции журнала «Экономические науки» в связи с преобразованием редакции «Экономические науки» в редакцию «Российский экономический журнал» был утвержден Устав «Российского экономического журнала»;

- также с марта 1992 году в состав учредителей переименованного в «Российский экономический журнал» издания «Экономические науки», вошли Высший экономический совет при Президиуме Верховного Совета РФ, Министерство науки, высшей школы и технической политики РФ и Государственная академия управления;

- журнал по-прежнему возглавляет кандидат экономических наук А.Ю.Мелентьев, занявший свой пост в 1990 году;

- так же как и в 1992 году, в состав редколлегии входят: действительный член РАН С.Ю.Глазьев, доктор экономических наук, профессор Г.Г. Чибриков, кандидат экономических наук Р.А.Яковлев;

- в результате ряда передач прав учредителя средства массовой информации, с 01 марта 2011 года по настоящее время учредителем издания «Российский экономический журнал» («Экономические науки») является ЗАО «ЭЖ МЕДИА» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-44043 от 01 марта 2011 года;

- в тексте письма ФГБУ «Российская Книжная палата» издание «Российский экономический журнал» обозначен, как «Российский экономический журнал» («Экономические науки»), что подтверждает факт ассоциирования издания «Российский экономический журнал» с изданием «Экономические науки»;

- таким образом, исходя из представленных материалов, можно утверждать, что обозначение «Экономические Науки» приобрело различительную способность в качестве обозначения определенного вида товара (журнала) «Российский экономический журнал (Экономические науки)», выпускающегося конкретным производителем (редакцией этого журнала) ЗАО «ЭЖ МЕДИА», а в сознании потребителей (читателей) обозначение «Экономические науки», наряду с новым названием «Российский экономический журнал», вызывает определенные ассоциации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011727917 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- копии страниц из Большой Советской Энциклопедии [1];
- копии страниц журнала «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» №2, №4 1958, №2, №3 1992, №5-6 2008, №5 2012 [2];
- распечатка страниц с сайта www.re-j.ru [3];

- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-44043 от 01.03.2011 [4];

- письмо ФГБУ науки Российской академии «Знак Почета» Книжная Палата от 19.02.2013 №124/13 [5];

- Протокол №1 собрания журналистского коллектива журнала «Экономические науки» от 03.04.1992 [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.08.2011) заявки №2011727917 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Экономические Науки», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «Э» и «Н». Словесные элементы размещены на двух строках. Четыре буквы слова «Науки» размещены под последними буквами словесного элемента «Экономические». Государственная регистрация указанного товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в заключении по результатам экспертизы словарных значений словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, речь в нем идет о науках, объектом которых является экономическая деятельность.

Из возражения и прилагаемых к нему материалов усматривается, что деятельность заявителя связана с выпуском периодического печатного издания (журнала).

С точки зрения маркировки печатного издания словесный элемент «Экономические Науки» отражает ту информацию, которая освещается в журнале, то есть информацию об одной из сфер деятельности человека — экономике, и не указывает ни на вида товара, ни на какие-либо свойства или назначение печатного издания.

Такое обозначение, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, способно индивидуализировать печатное издание и сопутствующие печатным

изданиям товары 16 и услуги 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения.

Вместе с тем, из имеющихся в материалах дела заявки №2011727917 распечаток из сети Интернет следует, что словесное обозначение «Экономические Науки», помимо заявителя, используется различными лицами в отношении однородных товаров.

В частности, с 1999 года выпускался журнал «Экономические науки», учрежденный ООО «Экономические науки» (117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32).

Согласно информации, приведенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) www.rsoc.ru, обозначение «Экономические науки» зарегистрировано в качестве наименования следующих средств массовой информации:

- Вестник Костромского государственного технологического университета. Серия «Экономические науки», ПИ №ТУ 44-00168;
- Известия высших учебных заведений Поволжский регион, Экономические науки, ПИ №ФС 77-53245;
- Экономические науки, ПИ №ФС77-21147.

Таким образом, в силу сложившейся ситуации на рынке печатных изданий словосочетание «Экономические Науки» нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

Что касается представленных заявителем материалов в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности, то данные документы не подтверждают тот факт, что обозначение

«Экономические Науки», ассоциируется у потребителя исключительно с печатным изданием заявителя.

Согласно свидетельствам о регистрации средства массовой информации, заявитель является учредителем журнала с иным названием – «Российский экономический журнал», которое и используется им на обложке журнала в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Словесное обозначение «Экономические Науки» присутствует на второй странице журнала в составе словосочетания «до марта 1992 г. выпускался под названием «Экономические науки»», выполненного мелким шрифтом, в силу чего воспринимается не как индивидуализирующий элемент, а как информация о прежнем названии печатного издания.

Кроме того, из этого следует, что обозначение «Экономические Науки» не является известным журналом заявителя уже более 20 лет.

Таким образом, с учетом специфики использования обозначения «Экономические Науки» заявителем и параллельного длительного использования данного обозначения в качестве названия печатного издания иными лицами, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, что заявленное обозначение способно выполнять функцию по индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2013.