

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 30.09.2013, поданное ООО «Премьера Пабблишинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 201448, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99709326 с приоритетом от 18.06.1999 зарегистрирован 18.04.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №201448 на имя Закрытого акционерного общества «САФАРИ и ЭКСПЕДИЦИИ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным, состоящим из словесных элементов «ОХОТА», «HUNT», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены друг под другом.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 30.09.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 201448 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является учредителем средства массовой информации «ОХОТА» с названием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
- журнал «ОХОТА» прошел перерегистрацию в установленном законом порядке в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с выдачей Свидетельства ПИ№ФС77-51617 от 26 октября 2012 года. Как следует из свидетельства журнал «Охота» как средство массовой информации был зарегистрирован 06 мая 1999 года Государственным комитетом по печати, свидетельство №013297, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в соответствии с уставом заявителя к основному виду деятельности относится: издательская деятельность, издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- словесный элемент «ОХОТА», входящий в оспариваемый товарный знак, является лексической единицей русского языка и имеет следующее значения: «поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления (на кого) или ловли (за кем)». Словесный элемент «HUNT», входящий в оспариваемый товарный знак, является переводом слова «ОХОТА» на английский язык. Для печатной продукции обозначение ОХОТА указывает на ее содержание, а, соответственно, указывает на свойство товара;
- охота является законодательно регулируемым видом деятельности, известным с древнейших времен и регулируемым, в том числе и в царской России, и в советский период. В настоящее время этот вид деятельности регулируется Федеральным Законом «ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ». Таким образом, как законодательно регулируемый вид деятельности охота нуждается в обязательном доведении до всеобщего сведения правил и информации о ней посредством печатной продукции, следовательно, закрепление монопольного права на слово охота, путем предоставления исключительных прав на товарный знак в отношении печатной продукции, противоречит общественным интересам;
- обозначение «ОХОТА», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, в силу его использования различными производителями печатной

продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака утратило свою различительную способность;

- об отсутствии различительной способности элемента «Охота» косвенно говорит и практика Роспатента по регистрации товарных знаков со словесным элементом «Охота» на имя разных лиц в отношении однородных товаров 16 класса.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №201448 в отношении части товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации журнала «Охота» ПИ№ФС77-51617 от 26.10.2012 г. на 1 л.
2. Копия устава ООО «Премьера Паблишинг» на 14 л.
3. Копия штатного расписания редакции журнала «Охота» на 1 л.
4. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации журнала «Нахлыст», ПИ№ФС77-51639 от 26.10.2012 г. на 1 л.
5. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации журнала «БАБОЧКИ», ПИ№ФС77-51503 от 26.10.2012 г. на 1 л.
6. Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации журнала «СПИННИНГ», ПИ№ФС77-51543 от 26.10.2012 г. на 1 л.
7. Копии страниц Толкового словаря русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведова, Москва 1999 Издательство «Азбуковник».
8. Копии страниц Большой Советской Энциклопедии, том 19 М. Издательство «Советская Энциклопедия», 1975 г.
9. Копии страниц краткого справочника «Охота», М.Агропромиздат 1985 г.
10. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи книги «ОХОТА» Издательства «Урожай», 1975 года выпуска.
11. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи книги «ОХОТА» Издательства «Золотой век», «Лейла», 1999 года выпуска.
12. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи литографий «ОХОТА» Издательства «Художник», РСФСР, 1968 года выпуска.

13. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи книги «ОХОТА» Издательства «Лейла», изданная в 1996 г. тиражом 20 000 экз.
14. Копии страниц журнала «ОХОТА) номер 12 за 1998 год.
15. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи подборки журнала «ОХОТА и охотничье хозяйство» за 1977-1980 годов выпуска.
16. Распечатки сайта ozon.ru с предложением продажи подборки журнала «ОХОТА и охотничье хозяйство» за 1967 года выпуска.
17. Распечатка сайта rlcn.gov.ru с информацией о журнале «Природа и охота», свидетельство №1249, дата регистрации 06.02.1995 год.
18. Распечатка сайта rkn.gov.ru с информацией о журнале «Охота и охотничье хозяйство», свидетельство №452, дата регистрации 12.10.1990 г.
19. Распечатка сайта rkn.gov.ru с информацией о журнале «Русская охота», свидетельство №011082, дата регистрации 14.05.1992 г.
20. Распечатка товарных знаков по свидетельствам №123014, № 165839, № 370409, № 203553, № 352125.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в материалах заявки №99709326, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.10.2013 о дате заседания коллегии, назначенной на 10.12.2013, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.06.1999) приоритета товарного знака по свидетельству №201448 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, с изменениями, утвержденными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №212 (далее—Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.2) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Оспариваемый товарный знак является словесным, состоящим из словесных элементов «ОХОТА», «HUNT», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены друг под другом. Прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)».

Относительно доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку содержит в своем составе словесный элемент «ОХОТА», в связи с чем указывает на свойства товаров, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Применительно к товарам 16 класса МКТУ оспариваемый товарный знак со словесными элементами «ОХОТА», «HUNT» будет носить ассоциативный характер, раскрывающий тему, отражающий ту информацию, которая освещается в журнале, то

есть информацию об одной из сфер деятельности человека - охоте (например, журнал по вопросам охоты). Такое обозначение, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, способно индивидуализировать печатное издание и сопутствующие печатным изданиям товары 16 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о способности товарного знака по свидетельству №201448 вводить потребителей в заблуждение относительно свойств товаров.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что присутствие на рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака печатной продукции, маркированной обозначением «ОХОТА».

Так в 1976 году издательством «Урожай» издана книга «Охота» тиражом 145000 экз. (Приложение №12), в 1985 году издательством «Агропромиздат» был издан краткий справочник «ОХОТА», в 1999 году издательствами «Золотой век», «Лейла» издана книга «Охота» тиражом 10000 экз. (Приложение № 13), Посредством интернет-магазина ОЗОН предлагаются к продаже литографии художника Лебедева, изданные в 1968 г. с маркировкой «ОХОТА», (Приложение № 14). В 1996 году была издана книга «ОХОТА» издательства «Лейла» тиражом 20000 экз. (Приложение № 15). С 1995 года издавался журнал «ОХОТА» (Приложение №16). Одним из старейших и авторитетнейших изданий в области охоты является журнал «Охота и охотничье хозяйство», издаваемый с 1955 года и предлагаемый к продаже и в настоящее время посредством интернет-магазина ozon.ru (Приложение №17-18).

Помимо этого Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций до даты приоритета товарного знака зарегистрирован целый ряд печатных изданий со словесным элементом «Охота»: «Природа и охота», свидетельство №1249, дата регистрации 06.02.1995 (Приложение №19); «Охота и охотничье хозяйство», свидетельство №452, дата регистрации 12.10.1990 г. (Приложение № 20); «Русская охота», свидетельство №011082, дата регистрации 14.05.1992 г. (Приложение №21).

Все вышеизложенное, позволяет говорить о том, что оспариваемое обозначение не обладало различительной способностью, то есть способностью индивидуализации товаров 16 класса МКТУ конкретного производителя.

Резюмируя изложенное, регистрация товарного «ОХОТА HUNT» в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)» произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку вид деятельности «охота» является законодательно регулируемым и нуждается в обязательном доведении до всеобщего сведения правил и информации о ней посредством печатной продукции, а закрепление монопольного права на слово «охота» конкретному лицу в отношении печатной продукции, является нарушением положений пункта 2 статьи 6 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данный довод является субъективным мнением лица, подавшего возражение, кроме того, не представлено документов, которые подкрепляли данное утверждение.

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

удовлетворить возражение от 09.04.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №224142 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)».