

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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 31.07.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Самарская валютная межбанковская биржа», г. Самара (далее – заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 19.04.2006 (далее – решение ФИПС) об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004712703/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2004712703/50 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «научно-информационный журнал Экономические Науки» в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное комбинированное обозначение образовано сочетанием изображения листа бумаги с завернутым углом и расположенных в верхней его части словесных элементов «Научно-информационный журнал Экономические Науки» и нижнем углу цифр 2005 1(6).

Экспертизой ФИПС 19.04.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров (журналы) по мотивам его несоответствия требованиям 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон) и пунктов 2.3 (2.3.1) и 2.3.2 (2.3.2.3) 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). Для остальных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия положениям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 (2.5.1) Правил.

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение содержит словесные элементы, не обладающие различительной способностью и указывающие на вид товара (журнал), его свойства (тематику) и назначение (экономические науки, научно-информационный), указанные словесные элементы логически доминируют в составе обозначения. Для других товаров 16 класса МКТУ, не являющихся «журналами», и услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение является ложным, либо способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- в ходе экспертизы заявленного обозначения Федеральным институтом промышленной собственности 07 октября 2005 года было направлено уведомление с запросом о предоставлении дополнительных материалов (о регистрации «Научно-информационного журнала «Экономические науки» в качестве средства массовой информации);

- данное уведомление заявителем не было получено;

- в ответ на запрос копия уведомления была выслана заявителю повторно, при этом в письме экспертизы содержалась просьба о предоставлении доводов в срок до 01.05.2006;

- копия Свидетельства о регистрации журнала «Экономические науки» совместно с другой документацией были направлены в Федеральный институт промышленной собственности, однако решение экспертизы было принято без учета представленных материалов 19.04.2006 (материалы поступили в ФИПС 28.04.2006).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 19.04.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены копии уведомлений и писем экспертизы на 5 л. [1].

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

С учетом даты (08.06.2004) поступления заявки №2004712703/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы,

являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов заявки №2004712703/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительная часть которого выполнена в виде завернутого с нижнего угла титульного листа журнала розового цвета, в верхней части которого расположены словесные элементы «научно-информационный журнал Экономические Науки», а в нижней - цифры 2005 1(6). Словесные элементы «Экономические Науки» выполнены в два ряда стандартным шрифтом белого цвета, причем их шрифтовые единицы имеют значительно большие размеры по отношению к расположенному под словом «экономические» словосочетанию «научно-информационный журнал».

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция; издания печатные, обложки, периодика и услуг 35 класса МКТУ – сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, прогнозирование экономическое, публикация рекламных текстов.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака направлено до поступления в ФИПС заявления о внесении записи об изменении заявителя [2] и свидетельства о регистрации средства массовой информации (журнала) ПИ № ФС77-21147 от 28.06.2005 под названием «Экономические науки» [3].

Указанные документы были представлены заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 07.10.2005. Необходимо отметить, что шестимесячный срок представления доводов на уведомление экспертизы исчисляется с даты его направления, а не с даты направления его копии. Решение экспертизы об отказе в регистрации было принято в установленном порядке по истечении установленного законом срока для представления ответа на уведомление. Таким образом, экспертизой не было допущено нарушений процедурных требований, на чем настаивает заявитель.

В рассматриваемом обозначении пространственно и семантически доминирует словосочетание «Экономические науки». С точки зрения семантики указанный элемент отражает ту информацию, которая освещается в журнале, то есть информацию об одной из сфер деятельности человека – экономике. Рассматриваемое словосочетание не является простым указанием товара, заявляемым для обозначения этого товара. В силу наличия у рассматриваемого обозначения определенной семантики, нет оснований считать, что оно не способно вызвать у потребителя устойчивые связи с определенным товаром (услугами) конкретного производителя. Подтверждением этому служит факт регистрации средства массовой информации в форме журнала под названием «Экономические науки».

Согласно статье 27 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» название издания является одним из выходных данных, то есть элементом, характеризующим издание и предназначенным для его оформления, информирования потребителей, библиографической обработки и статистического учета, который должен содержать каждый выпуск периодического издания. Название (заглавие) периодического издания позволяет выделить данное издание среди множества периодических печатных изданий других производителей.

Исходя из смысла статьи 1 Закона именно такое обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации периодического печатного издания одного

производителя от периодических печатных изданий других производителей, признается товарным знаком.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что заявитель испрашивает правовую охрану в качестве товарного знака обозначения, содержащего в качестве основного элемента наименование выпускаемой им продукции, что является закреплением полученного при регистрации средства массовой информации [3] права на это наименование.

Заявление о внесении записи об изменении заявителя [2] не может быть учтено Палатой по патентным спорам в рамках рассматриваемого возражения, поскольку испрашиваемые изменения в материалы заявки в установленном порядке не внесены.

Что касается указания словесного элемента «Экономические науки» на назначение и свойства товаров (журналы), то установлено следующее.

Обращение к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, позволило установить, что назначение - 1. от глагола назначать; 2. область, сфера применения чего-нибудь; 3. цель, предназначение.

Относительно свойства и назначения журналов как видов средств массовой информации, необходимо отметить, что это документ, предназначенный для распространения читателям содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.

Журналы являются периодическими печатными изданиями, характеризующимися следующими признаками: выходят через определенные промежутки времени, имеют постоянное для каждого года число номеров (выпусков), не повторяющееся содержание, однотипное оформление, нумерованные и (или) датированные выпуски, имеющие одинаковое заглавие. Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и т.п.

Очевидно, что обозначение «Экономические науки» не указывает на назначение и свойства товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Вместе с тем в заявленном обозначении содержится не занимающий доминирующего положения словесный элемент «научно-информационный журнал», который представляет собой достоверную информацию о виде товара (журнал) и его характеристиках (тематике – научно-информационный). В то же время указанные словесные элементы для товаров 16 класса МКТУ (не являющихся журналами) являются ложными, поскольку несут в себе информацию о товаре или услуге, которая может быть воспринята потребителем в случае маркировки заявленным обозначением как указание на вид товара (журнал). В этой связи рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, не связанных с изданием журналов.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 для части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.07.2006, отменить решение экспертизы от 19.04.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующего перечня товаров:

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

Г

Г

- (526) Слова «Научно-информационный журнал» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
- (591) Розовый, белый, серый, чёрный.
- (511)
- 16 - Журналы.