

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 25.05.2006, поданное Издательским домом ООО «ПАБЛИШИНГ ХАУС ВЕНЕТО» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269797, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001728580/50 с приоритетом от 20.09.2001 зарегистрирован 07.06.2004 на имя Открытого акционерного общества «Пирит», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ: журналы [периодические издания].

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано «слово UPGRADE (АПГРЕЙД), выполненное стандартным шрифтом в латинице, в переводе с английского означает «подъем, совершенствование».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2006 оспаривается правомерность регистрации № 269797 товарного знака «UPGRADE», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- в качестве товарного знака для товаров 16 класса: журналы [периодические издания] зарегистрирован термин, широко применяемый в области вычислительной техники: UPGRADE – модернизация компьютеров;

- термин «UPGRADE» и его русская калька «АПГРЕЙД» включен в названия целого ряда популярных пособий по модернизации компьютера, предназначенных как для специалистов, так и широкого круга рядовых потребителей, которым в силу широкой известности этого термина не требуется его расшифровки;

- термин «UPGRADE» используется различными производителями в качестве характеризующего элемента печатного издания (его тематики). По одной и той же тематике может регистрироваться множество средств массовой информации, что соответствует статье 10 и 13 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», которые должны иметь возможность свободно указывать тематику своих изданий;

- исходя из того, что на дату приоритета слово UPGRADE являлось термином, для понимания которого потребителю не требуется домысливание, оно является описательным для печатных изданий, которые под таким названием могут содержать только информацию о совершенствовании компьютера, его программного обеспечения, в противном случае это название будет ложным;

- несмотря на то, что правообладатель представил по рассматриваемой заявке доказательства приобретенной различительной способности, они не могут свидетельствовать о том, что потребители отличают обозначение UPGRADE в качестве товарного знака ОАО «ПИРИТ», поскольку на его имя зарегистрировано другое средство массовой информации «Апгрейд – новый уровень ваших компьютеров». Как показывают результаты социологических исследований период времени, начиная с которого большинство потребителей узнало о существовании СМИ с таким названием, совпадает с началом издания журнала UPGRADE, принадлежащего лицу, подавшему возражение, а не журнала «Апгрейд – новый уровень ваших компьютеров».

- на дату подачи оспариваемого знака компьютерный еженедельник «UPGRADE» издавался уже девять месяцев. Журнал приобрел большую популярность у широкого круга читателей, благодаря удачному подбору рубрик, интересным статьям, публикациям разного рода новинок, включая программы, доступной цене, тиражам и периодичности выпуска раз в неделю. Тот факт, что потребители связывают обозначение UPGRADE не с владельцем знака № 269797, а с другим производителем, свидетельствует о нарушении при его регистрации нормы пункта 2 статьи 6 Закона.

В возражении изложена просьба о признании регистрации товарного знака № 269797 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Свидетельство о регистрации СМИ – журнал «Upgrade» (Апгрейд) от 09.11.1999 на 1 л. [1];
2. Свидетельство о регистрации СМИ - журнал «Upgrade» (Апгрейд) от 14.08.2002 на 1 л. [2];
3. Сведения из англо-русских словарей по программированию и информатике, вычислительной технике на 7 л. [3];
4. Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова от 12.09.2005 на 6 л. [4];
5. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М. 1999 стр. 795 на 2 л. [5];
6. Информатика и компьютерные технологии. Основные термины. Толковый словарь, Москва, Астрель-АСТ, 2003, стр. 255 на 2 л. [6];
7. Мой компьютер. Толковый словарь, Москва, Эксмо, 2005 стр. 34, 42, 231, 430, 434 на 6 л. [7];
8. Англо-русский энциклопедический словарь по современному программированию Москва, Издательство Триумф на 3 л. [8];
9. Сведения из Интернет об усовершенствованиях компьютеров на 7 л. [9];
10. Аналитический отчет по итогам социологического опроса жителей г. Москвы, читающих компьютерные издания «Уровень и характер

известности компьютерного журнала под наименованием «UPGRADE», Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, социологический факультет, 2005 с приложениями на 32 л. [10];

11. Сведения о продажах ООО «Центры оптовых продаж» на 44 л. [11];

12. Справка ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА» на 2 л. [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 25.05.2006, приводя следующие аргументы:

- довод о том, что популярный компьютерный еженедельник «UPGRADE» издается с января 2000 года не соответствует действительности, поскольку лицо, подавшее возражение, приобрело статус юридического лица 8 апреля 2002 года согласно свидетельству о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 007776177, зарегистрировало журнал «UPGRADE» (Апгрейд) 14 августа 2002 года согласно свидетельству о регистрации средства массовой информации ПИ-№77-13341 и только с этого времени могло приступить к его изданию;

- актами судов трех инстанций было установлено, что действия правообладателя по регистрации основного элемента наименования выпускаемой им продукции в качестве товарного знака, является закреплением ранее полученного при регистрации средства массовой информации права на это наименование, в связи с чем использование оспариваемого товарного знака для журнала ОАО «Пирит», а также введение его в хозяйственный оборот, является реализацией исключительных прав правообладателя, вытекающих из права на товарный знак и более раннего права издания средства массовой информации под таким названием;

- оспариваемый товарный знак не является термином применительно к товарам 16 класса – журналы [периодические издания], так как в сфере производства средств массовой информации обозначение «UPGRADE» не применяется в качестве какого-либо условного обозначения;

- данное слово не является термином и в области вычислительной техники, поскольку в специализированных терминологических словарях указывается, что данное слово имеет несколько общеупотребимых в лексике значений, а применительно к вычислительной технике данная лексическая единица, фонетически воспроизводимая как «апгрейд», является жаргонным словом;

- даже если предположить, что слово «UPGRADE» указывает на тематику СМИ, которое возможно издавать, то эта связь может быть вызвана исключительно через ассоциации, что не позволяет отнести обозначение «UPGRADE» для товаров «журналы» к описательным;

- охраноспособность словесного обозначения «UPGRADE» подтверждается сложившейся практикой Роспатента;

- с 1995 года журнал зарегистрирован комитетом Российской Федерации по печати в качестве СМИ (рег. №014100 от 29.09.1995 г.), правообладатель осуществляет издание журнала, маркированного этим знаком, вследствие чего он приобрел дополнительную различительную способность.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану оспариваемой регистрации № 269797 товарного знака «UPGRADE» в силе.

К отзыву на возражение были приложены копии следующих материалов:

1. Свидетельство о регистрации СМИ №77-13341 от 14.08.2002, журнала «UPGRADE» на 1 л. [13];

2. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ№77-11723 от 08.02.2002, журнал «UPGRADE – новый уровень ваших компьютеров» на 1 л. [14];

3. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.04.2006 № А40-37191/05-15-272 и определения от 18.05.2006 по тому же делу на 5 л. [15];

4. Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998 на 4 л. [16];

5. Большой энциклопедический словарь, под ред. А.М. Прохорова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1999 на 2 л. [17];

6. Сведения из Интернет поисковой системы Яндекс о результатах поиска по слову «UPGRADE» на 9 л. [18];

7. Копии листов брошюры «UPGRADE – новый уровень ваших компьютеров» 1993 года на 3 л. [19];

11. Сведения из Интернет с сайта www.skoda.dimko.ru на 11 л. [20];

12. Примеры регистрации товарных знаков для периодических изданий с использованием компьютерных терминов на 33 л. [21].

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, участвующих в рассмотрении, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 20.09.2001 поступления заявки № 2001728580/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989 и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3. (1.1) 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.

Исходя из смысла заложенного в термине «различительная способность» понятия, под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара или его производителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Отнесение общепринятых терминов к числу обозначений, не обладающих различительной способностью, обусловлено тем, что из-за их независимого применения различными производителями они утратили различительную способность и воспринимаются как общепринятые термины, связанные с определенной деятельностью заявителя.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также время, место, способ их производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункт (1.5) пункта 2.3 Правил отнесены, 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 абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «UPGRADE» по свидетельству №269797 является словесным. Он выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Слово «upgrade» принадлежит к лексике английского языка и имеет следующее смысловое значение: 1. подъём; 2. вверх, в гору; 3. модернизировать, реконструировать (см. Новый англо-русский словарь. М., «ВЕЧЕ», 2000).

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что слово «upgrade» употребляется в области вычислительной техники и, как следствие, носит терминологический характер в отрасли, к которой относится деятельность правообладателя, является ошибочным, поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ: журналы [периодические издания], и областью деятельности правообладателя является издательская деятельность, к которой не относится исследуемое слово. Обратное материалами возражения не доказано.

Является также очевидным, что обозначение «UPGRADE» не указывает на вид товара, качество, количество, свойства, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта, по отношению к таким товарам как, журналы [периодические издания].

Что касается указания обозначения «UPGRADE» на назначение товаров, услуг, то установлено следующее.

Обращение к Толковому словарю русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова (М., 1999, стр. 382) показало, что «назначение – 1. от глагола назначить; 2. область, сфера применения кого- чего-нибудь; цель, предназначение.

В этой связи назначение газет, журналов как видов средств массовой информации заключается в том, чтобы нести информацию читателям. Очевидно, что обозначение «UPGRADE» не указывает на назначение тех товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Исходя из семантики данного слова, для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, оно является фантазийным и не содержит в своем составе сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

Следует отметить, что возможное соотнесение потребителями обозначения «UPGRADE» с наименованием журнала, также будет соответствовать действительности, поскольку правообладатель задолго (с 1993 г.) до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и в настоящее время использует данное название в качестве составной части наименования своей продукции - специализированного журнала «UPGRADE – новый уровень ваших компьютеров».

Регистрация журнала «UPGRADE – новый уровень ваших компьютеров» как средства массовой информации осуществлена правообладателем в порядке, установленном Законом РФ «О средствах массовой информации» ещё в 1995 г. Следует отметить, что в данном наименовании журнала словосочетание «новый уровень ваших компьютеров» по существу является рекламным слоганом с невысокой различительной способностью, а индивидуализирующей способностью обладает слово «UPGRADE...», которое, к тому же выполнено на обложке журнала крупным шрифтом.

Последующие действия правообладателя по регистрации основного элемента наименования выпускаемой им продукции, а именно обозначения «UPGRADE» в

качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ (журналы [периодические издания]), по существу являются закреплением ранее полученного еще при регистрации СМИ права на это наименование.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для товаров (журналы), производимых ОАО «Пирит», а также введение их в хозяйственный оборот, является реализацией исключительных прав правообладателя, вытекающих из права на товарный знак, а также более раннего права издания СМИ под таким названием.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя журнала, следует отметить следующее.

Указанный вывод лицо, подавшее возражение, делает на основе опроса общественного мнения, который проведен в 2005 году, т.е. много позже даты приоритета оспариваемого знака, и потому его данные не могут свидетельствовать о нарушении требований пункта 2 статьи 6 Закона на момент регистрации оспариваемого знака.

Вместе с тем, Палата по патентным спорам считает, что нет оснований оценивать ответы респондентов, касающиеся журнала «UPGRADE» как относящиеся к ЗАО «Венето», т.е. лицу, подавшему возражение. Как отмечалось выше, журнал правообладателя индивидуализируется словесным элементом «UPGRADE...», что подтверждается и результатом социологического опроса [10], и потому есть все основания полагать, что определенный уровень известности журнала под таким названием обусловлен, в том числе, наличием на рынке СМИ журнала правообладателя. Доказательством этого являются, в частности, данные Диаграммы №4, согласно которым жителям Москвы журнал «UPGRADE» известен с 1996 -1997г.г. Очевидно, что с этого времени и до 2000г., когда вышел первый номер журнала лица, подавшего возражение, выпускался только журнал правообладателя «UPGRADE – новый уровень ваших компьютеров».

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение по свидетельству № 269797 способно ввести потребителя в

заблуждение в отношении товара и его производителя и, как следствие, не удовлетворяет требованиям, установленным абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона, опровергается имеющимися в материалах заявки № 2001728580/50 документами и судебными актами, подтвердившими правомерность вынесенного ранее решения Палаты по патентным спорам от 31.03.2005 по возражению против регистрации № 269797, поданному тем же лицом по основанию, установленному абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона.

Относительно доводов, изложенных лицом, подавшим возражение в особом мнении, необходимо отметить, что они фактически повторяют доводы возражения и приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 269797.