

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 26.12.2012, поданное по поручению ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712758, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011712758 с приоритетом от 25.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав расположенное на фоне прямоугольника голубого цвета словосочетание «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», выполненное буквами кириллицы.

Роспатентом 08.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку:

- доминирующее положение в нем занимают неохранные словесные элементы, представляющие собой термины для обозначения конкретной области экономической деятельности и используемые различными производителями для маркировки однородных товаров (услуг): «экономический анализ» - выведение экономических закономерностей из соответствующих фактов экономической деятельности, исследования протекания экономических процессов в зависимости от порождающих их причин и воздействующих факторов; «теория» - система основных идей в той или иной отрасли знания; форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности; «практика» - целеполагающая деятельность людей; освоение и преобразование деятельности, см. Интернет, словари: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь» - 2-е изд., испр. М.: «ИНФРА-М», 1999, стр. 479; «Большой Энциклопедический словарь», 2000; <http://www.www4.com>; <http://www.bookarchive.ru>; <http://www.knigisosklada.ru>.

- в том случае, если характер заявленных товаров и услуг не соответствует тематике заявленного обозначения, оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров и связанных с ними оказываемых услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является крупным издательским домом, выпускает различные журналы по научной тематике и владеет следующими товарными знаками: «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» (свидетельство №430039), «БУХГАЛТЕР И ЗАКОН» (свидетельство №455780), «ДАЙДЖЕСТ ФИНАНСЫ» (свидетельство №451399), «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: ПРИОРИТЕТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (свидетельство №456634), «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (свидетельство №451398), «FIN-IZDAT.COM» (свидетельство №451397), «FIN-IZDAT.RU» (свидетельство №451396), «ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» (свидетельство №471515), «ВСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА» (свидетельство №455564),

«ФИННСЫ И КРЕДИТ» (свидетельство №477240), которые используются заявителем для маркировки выпускаемых журналов;

- обозначение «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» используется заявителем для маркировки журнала с 2002 года, публикует статьи и монографии на актуальные темы экономики;

- журнал «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» выступает информационным партнером для освещения многочисленных конференций, конкурсов, семинаров, выставок, а именно: Всероссийской научно-практической конференции «Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект» 18 апреля 2008; Четвёртого Всероссийского съезда бухгалтеров и аудиторов «Выставка-экспозиция «Бухучет и аудит в Кремле» 25 ноября 2008 г.; Первого специализированного Форума по МСФО «1С:Консолидация 8 Проф» - 14 апреля, 2011 г.; конференции «Корпоративное финансирование в России и СНГ» 24-25 ноября, 2011 г.; Международной научно-практической конференции Перспективы инновационного развития современного мирового сообщества: экономико-правовые и социальные аспекты» 24-27 апреля 2012 г.; конференции «Внутренний аудит» 24-25 сентября 2012 г.; конференции «Управление заложенным имуществом» 7-8 февраля 2012 г.;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования.

В качестве дополнительных материалов заявителем были представлены следующие материалы:

- журналы «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» июль-август 2002 г.; март, октябрь 2008 г.; декабрь 2010 г., март, сентябрь 2011 г.; апрель, июнь, август, ноябрь 2012 г. [1];

- распечатки с сайта www.fin-izdat.ru о деятельности заявителя и журнале «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» [2];

- отзывы преподавательско-профессорского состава различных ВУЗов о журнале «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» [3];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» [4];
- копия договора с ОАО «Роспечать» №6422 от 23.06.2006 на услуги по оформлению договоров подписки с приложениями [5];
- копия договора №6332/РП/Т от 23.06.2006 с ЗАО «Агентство Подписки и Розницы» на услуги по оформлению договоров подписки с приложениями [6];
- копия договора №58/07-2011ФП от 11.07.2011 с ООО «Агентство «Урал-Пресс» оформлению договоров подписки с приложениями [7];
- копия договора 338-1/11-МАП от 22.06.2010 с ООО «Межрегиональное агентство подписки» на услуги по поставке тиражей различных изданий с приложениями [8];
- копии свидетельств на товарные знаки, принадлежащих ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» [9].

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 22.02.2013, заявитель ограничил заявленный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011712758 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ «журналы».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.04.2011) поступления заявки №2011712758/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

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

Заявленное обозначение  является комбинированным и представляет собой прямоугольник голубого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», выполненные буквами русского алфавита, при этом слова «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» исполнены стандартным шрифтом белого цвета, а «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» - в черном цвете оригинальным шрифтом. Слова «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» подчеркнуты прерывистой белой полосой. Правовая охрана товарного знака с учетом скорректированного перечня испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав слова «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» представляют собой термины, характерные для экономической сферы деятельности: «Экономический анализ» - метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы, призван обосновывать с научных позиций решения и действия в области экономики, социально-экономическую политику, способствовать выбору лучших вариантов действий; «Теория» - система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества; «Практика» - деятельность людей, в которой они, воздействуя на материальный мир, преобразуют его, а также деятельность по применению чего-либо в жизни, опыт мышления, см. Яндекс. Словари <http://slovari.yandex.ru>: «Экономический словарь», 2007; Райзберг Б.А. «Современный экономический словарь», 1999; «Толковый словарь иноязычных слов», 2004.

В силу своего смыслового значения данные словесные элементы, занимающие доминирующее положение в заявленном обозначении, в отношении товаров 16 класса МКТУ, относящихся к печатным изданиям, являются описательными, так как указывают на их тематику (свойства). Следует отметить, что под обозначением «Экономический анализ» выпускается ряд печатных изданий, а именно учебников разных авторов, что подтверждает доводы экспертизы об отсутствии у данного обозначения различительной способности (см. учебники «Экономический анализ» Позднякова В.Я., Гинзбурга А.И., Гиляровской Л.Т., Когденко В.Г.).

Вместе с тем представленные заявителем документы [1] – [8] свидетельствуют о том, что под заявленным обозначением «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» заявителем осуществляется издание журнала длительный период времени - с 2002 года. Данный журнал приобрел известность у определенной группы потребителей, о чем свидетельствуют благодарственные письма [3] в адрес заявителя от преподавателей и ректоров различных высших учебных заведений, использующих данный научно-практический и

аналитический журнал в своей профессиональной деятельности. Журнал «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» распространяется как на бумажном носителе [1], так и доступен в электронной форме на официальном сайте заявителя - www.fin-izdat.ru [2].

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность для маркировки конкретного вида товара 16 класса МКТУ – журнала, задолго до даты его приоритета и ассоциируется с конкретным производителем – ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ».

Поскольку представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, что в выпускаемом журнале «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» действительно публикуются актуальные статьи, касающиеся вопросов экономики, довод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (услуг) является неправомерным.

Таким образом, с учетом представленных заявителем дополнительных материалов отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении таких товаров 16 класса МКТУ как «журналы».

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.12.2012, отменить решение Роспатента от 08.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712758.