

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2011, поданное Учреждением Российской Академии наук «Институт экономики РАН», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387924, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.08.2009 за №387924 по заявке №2008710970/50 с приоритетом от 10.04.2008 на имя Некоммерческого партнерства «Редакция журнала «Вопросы экономики», Москва (далее - правообладатель) для товаров 16 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 10.04.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.03.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №387924 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Вопросы экономики» с 1929 года использовалось в качестве наименования журнала, издаваемого в системе Академии наук, а именно Институтом экономики;

- в настоящее время журнал «Вопросы экономики» является ведущим в России теоретическим и научно-практическим журналом общеэкономического содержания и издается тиражом 4000 тысяч экземпляров в месяц, что говорит о его известности среди специалистов;

- таким образом, у потребителей имеется ассоциативная взаимосвязь восьмидесятилетней истории журнала с Институтом экономики Академии наук, а не с созданным в 1999 году Некоммерческим партнерством, на чье имя зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- в договоре о совместном учреждении журнала «Вопросы экономики» не указано, что кто-либо из учредителей обладает правом на подачу заявки на товарный знак;

- то есть учредители обладают равными правами и совместно должны решать вопрос об индивидуализации издаваемого журнала;

- учитывая возможность совладения товарными знаками, предусмотренную частью четвертой Гражданского кодекса, введенной в действие с 1 января 2008 года, а также тот факт, что заявка на товарный знак была подана на регистрацию Некоммерческим партнерством «Редакция журнала «Вопросы экономики» 10.04.2008 без уведомления второй стороны договора о совместном учреждении журнала, можно утверждать, что со стороны Некоммерческого партнерства «Редакция журнала «Вопросы экономики» имело место недобросовестное поведение, злоупотребление гражданскими правами, противоречащее принципу добросовестности участников гражданских правоотношений;

- поскольку Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики» не является Президиумом, Отделением или Институтом РАН, а представляет собой структуру, созданную на базе трудового коллектива, оно не

могло быть указано в свидетельстве о регистрации средства массовой информации в качестве учредителя журнала;

- таким образом, регистрация товарного знака «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ» произведена на имя Некоммерческого партнерства «Редакция журнала «Вопросы экономики» неправомерно, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №387924 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- Устав Учреждения Российской академии наук Института экономики РАН [1];
- информация о тиражах журнала «Вопросы экономики» [2];
- свидетельство о регистрации СМИ [3];
- договор между учредителями журнала «Вопросы экономики» от 29.04.1998 [4];
- журнал «Вопросы экономики» №6 1985 г., издательство «ПРАВДА» [5];
- Распоряжение Президиума РАН от 02.06.1992 №10204-527 [6];
- Постановление Президиума РАН от 15.09.1992 №248 [7];
- Постановление Научно-издательского совета (НИСО) РАН от 22.09.1992 [8];
- данные о тиражах ряда научно-практических журналов [9];
- протокол общего собрания трудового коллектива журнала «Вопросы экономики» [10];
- устав НК «Редакция журнала «Вопросы экономики» [11];
- свидетельство о регистрации НК «Редакция журнала «Вопросы экономики» [12];
- выписка из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №387924 [13];
- информация с интернет-сайта журнала «Вопросы экономики» [14];

- титульные листы журнала «Вопросы экономики» №4 2010, №10 2009, №5 2008, №5 2008, №2 2007, №4 2006 [15];

- титульные листы журнала «Вопросы экономики» за 2011 год [16].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №387924, ознакомившись в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 23.05.2011, изложил следующее мнение:

- текст возражения и приложенные к нему материалы не содержат сведений и документов о заинтересованности лица, подавшего возражение;

- довод возражения о том, что оспариваемая регистрация может ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, приведен без учета того, что правообладатель и является изготовителем товаров, в отношении которых им получены права на оспариваемый товарный знак;

- в соответствии с уставом правообладателя издание журнала «Вопросы экономики» отнесено к основной его деятельности;

- согласно договору учредителей от 18.07.1998 года производство журнала осуществляет ИП «Редакция журнала «Вопросы экономики»»;

- что касается вопросов о злоупотреблении гражданскими правами и нарушении принципа добросовестности при регистрации товарного знака по свидетельству №387924, то их рассмотрение не относится к компетенции Роспатента и Палаты по патентным спорам;

- доводы, касающиеся возможности ввести потребителя в заблуждение относительно самого товара, не имеют никакого подтверждения;

- напротив, журнал «Вопросы экономики» как товар широко известен и имеет высокую репутацию среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387924.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- Устав некоммерческого партнерства «Редакция журнала «Вопросы экономики»» [17];

- обложки журнала «Вопросы экономики» [18];

- распечатка главной страницы интернет-сайта журнала «Вопросы экономики» [19];

- электронная версия журнала в формате PDF (распечатка первой страницы файла) [20];

- книги, изданные НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»» [21];

- договор с ОАО Агентство «Роспечать» №39 от 22 июня 2006 [22];

- письмо ОАО Агентство «Роспечать» [23];

- письмо ОАО «Издательский дом «Красная звезда»» [24];

- каталог «Газеты и журналы - 2011» Агентства «Роспечать» и объединенный каталог «Пресса России» [25];

- товарные накладные и доверенности [26];

- письма в адрес НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»» от читателей журнала [27].

Изучив отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, представило следующие аргументы:

- Институт экономики РАН является соучредителем журнала «Вопросы экономики», его сотрудники являются членами редакционной коллегии журнала, осуществляет общее научно-методическое руководство журналом, а также предлагает кандидатуру главного редактора, в связи с чем, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом и обладает правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387924;

- любое юридическое лицо в своем уставе может указать, что выпуск журнала «Вопросы экономики» относится к его основной деятельности, однако это не означает, что оно обладает правом на средство индивидуализации, появившееся ранее даты его создания и использовавшееся иными лицами;

- из договора учредителей не следует, что НП «Редакция журнала «Вопросы экономики» получило право на регистрацию товарного знака на свое имя;

- неоднократное упоминание названия журнала в общедоступных источниках информации в связи с Институтом экономики РАН обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение.

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

С учетом даты (10.04.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №387924 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 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.

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №387924 представляет собой словесное обозначение, включающее размещенные на двух строках словесные элементы «Вопросы ЭКОНОМИКИ», которые выполнены оригинальным шрифтом синего цвета буквами русского алфавита. Слово «Вопросы» выполнено с заглавной буквы «В», а в слове «ЭКОНОМИКИ» все буквы - заглавные. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – продукция печатная, газеты, журналы.

Возражение от 31.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387924 подано Учреждением Российской Академии наук «Институт экономики РАН». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, согласно свидетельству о регистрации средства массовой информации [3] является одним из учредителей журнала «Вопросы экономики», оно признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387924 по основаниям, приведенным в возражении.

При анализе документов, представленных участниками спора, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики», на чье имя и осуществлена государственная регистрация товарного знака по свидетельству №387924, с 1999 года является учредителем и издателем журнала «Вопросы экономики». При этом сведения о Некоммерческом партнерстве «Редакция журнала «Вопросы экономики», как об учредителе и издателе, хорошо известны читателям журнала «Вопросы экономики», поскольку публикуются в каждом его номере.

Документов, свидетельствующих о том, что журнал «Вопросы экономики» не ассоциируется у потребителей с правообладателем оспариваемого товарного знака, либо ассоциируется исключительно с деятельностью лица, подавшего возражение, Учреждения Российской Академии наук «Институт экономики РАН», не представило.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №387924 способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака по приобретению исключительных прав на товарный знак «Вопросы ЭКОНОМИКИ» являются актом недобросовестной конкуренции, а также оценка правомерности указания Некоммерческого партнерства «Редакция журнала «Вопросы экономики» в качестве учредителя журнала, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не были приняты во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387924.