

**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 23.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337679, поданное по поручению ООО «Оскол-Медиа», г. Старый Оскол (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007705434/50 с приоритетом от 28.02.2007 зарегистрирован 21.11.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №337679 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Формат», 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Степной, д. 2 в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 16.01.2008 за №РД0031234, право на товарный знак передано компании ООО «Курьер», 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Степной, д.12. Далее согласно сведениям Госреестра в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 11.01.2010 за №РД0059045, право на товарный знак передано компании ООО «Оскольский курьер», 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 62, оф.900 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав расположенные на оранжевом фоне друг под другом

словесные элементы «Оскольский» и «Курьер», выполненные буквами кириллицы, а также изобразительный элемент в виде белого треугольника, расположенный между буквами «у» и «р» в слове «Курьер».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №337679 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (3), 3 (1), 6, 8 и 9 (1) статьи 1483, а также статьи 1496 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Оскол-Медиа» создано в качестве юридического лица 06.11.2001, основным видом деятельности общества в соответствии с регистрационными документами является издание «газет, рекламная деятельность, розничная торговля газетами и журналами, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, прочая торговля в специализированных магазинах, издание журналов и периодических публикаций, полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области и др.»;

- для выполнения своего основного вида деятельности – издания газет, ООО «Оскол-Медиа» учредило и зарегистрировало Средство массовой информации – газету «Оскольский Курьер» (серия ПИ №8-1544 от 20.10.2003), с территорией распространения: Белгородская область;

- газета «Оскольский Курьер» начала выпускаться и продаваться на территории г. Старый Оскол и Белгородской области с 2005 года, печаталась в типографии ОАО «Труд»;

- на титульном листе газеты размещалось коммерческое обозначение газеты в виде логотипа, включающего словесный элемент «Оскольский Курьер», при этом слово «Курьер» написано крупным шрифтом черного цвета и между буква «у» и «к» расположен треугольник красного цвета, слово «Оскольский» расположено над словом «Курьер» и выполнено шрифтом красного цвета, а буква «О» выполнена в виде кольца с кружком красного цвета внутри;

- в апреле 2005 года ООО «Оскол-Медиа» заключило договор с ЗАО «Офсетная газетная фабрика «Воронеж» на производство газеты «Оскольский

Курьер», а коммерческое обозначение «Оскольский Курьер», размещенное на титульном листе газеты, было выполнено на прямоугольной плашке оранжевого цвета, но осталось в том же графическом исполнении, только изменился цвет изобразительного элемента в виде треугольника и стилизованной буквы «О» в слове «Оскольский» с красного на белый;

- по договору, заключенному ООО «Оскол-Медиа» с ЗАО «Проф-Медиа Принт» в ноябре 2005 года, газета «Оскольский Курьер» выпускалась тиражом до 15000 экземпляров;

- электронная версия газеты публиковалась на Интернет-сайте [www.o-k.ru](http://www.o-k.ru), администратором которого является ООО «Оскол-Медиа»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №337679 с приоритетом от 28.02.2007 полностью повторяет коммерческое обозначение «Оскольский Курьер», используемое ООО «Оско-Медиа» с 2005 года в качестве средства индивидуализации для обозначения газеты;

- владельцы оспариваемого товарного знака - ООО «Формат» (ОГРН 1063128024255), ООО «Курьер» (ОГРН 1073128001044), ООО «Оскольский Курьер» (ОГРН 1093128000162) не выпускали и не могли выпускать газету или другие печатные средства массовой информации под названием «Оскольский Курьер», в том числе и в силу отсутствия у них регистрации средства массовой информации с таким названием, а также не оказывали услуг по рекламе и сбыту товаров или телекоммуникационные услуги под товарным знаком по свидетельству №337679;

- в этой связи оспариваемый товарный знак, идентичный обозначению ООО «Оскол-Медиа», используемому для маркировки однородных товаров и услуг, может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя этих товаров и услуг;

- товарный знак по свидетельству №337679 содержит словесный элемент «Оскольский», который указывает на место производство товаров и услуг, а именно, город Старый Оскол, который, как правило, называют просто Оскол, следовательно, данный словесный элемент является неохраняемым;

- подтверждением указанных доводов служит регистрация товарного знака «Курьер среда Бердск» по свидетельству №368852, в которой словесный элемент «Бердск» исключен из самостоятельной правовой охраны;

- поскольку словесный элемент «Оскольский» не подлежит правовой охране, регистрация товарного знака по свидетельству №337679 с доминирующим словесным элементом «Курьер» в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ произведена с нарушением законодательства, поскольку данный словесный элемент фонетически тождественен словесному элементу «Курьер» в товарных знаках по свидетельствам №240517 (с приоритетом от 13.03.2003) и №268224 (с приоритетом от 06.05.2004), зарегистрированных в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ;

- регистрация товарного знака по свидетельству №337679, воспроизводящая коммерческое обозначение «Оскольский Курьер», принадлежащее лицу, подавшему возражение, препятствует его коммерческой деятельности, поскольку ООО «Оскол-Медиа» не имеет возможности производить продукцию, которую вправе выпускать на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации, имея для этого необходимые условия, квалифицированный персонал и рынок сбыта;

- регистрация товарного знака по свидетельству №337679 также нарушает права ООО «Оско-Медиа» на название известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения литературы, выпускаемого под названием «Оскольский Курьер»;

- согласно Википедии под литературным произведением в широком смысле понимается совокупность любых письменных текстов, таким образом, любое издание газеты «Оскольский Курьер» можно считать произведением литературы;

- доводы возражения подтверждаются имеющейся судебной практикой: столкновение прав между зарегистрированным товарным знаком и коммерческим обозначением, имеющим более ранний приоритет (дело №А76-15256/2009-22-577); столкновение прав между зарегистрированным товарным знаком и названием средства массовой информации (дело А40-8298/07-67-89).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337679 недействительным для всех указанных в ней товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка из базы Роспатента по товарному знаку №337679 [1];
- выписка из реестра юридических лиц сведений об ООО «Оскол-Медиа» [2];
- свидетельство о регистрации СМИ «Оскольский Курьер» [3];
- выписка из реестра СМИ [4];
- экземпляр газеты «Оскольский курьер» от 30.03.2005 [5];
- договор с ЗАО «Офсетная газетная фабрика «Воронеж» [6];
- экземпляры газеты «Оскольский Курьер» с апреля 2005 г. [7];
- договор с ЗАО «Проф-Медиа Принт» [8];
- информация о доменном имени [www.o-k.ru](http://www.o-k.ru) [9];
- распечатка интернет-архива сайта [www.o-k.ru](http://www.o-k.ru) с электронной версией газеты за 2006 и 2008 гг. [10];
- информация о юридических лицах ООО «Формат», ООО «Курьер», ООО «Оскольский курьер» с сайта ФНС [11];
- информация из Википедии о названии Оскол [12];
- распечатки из базы Роспатента сведений о товарных знаках по свидетельствам №368852, №240517, №268224 [13];
- распечатка из Википедии о понятии литература [14];
- постановление ВАС РФ от 30.09.2008 №7288/08 [15].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №337679, ознакомленный в установленном порядке с возражением и считающий его необоснованным, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- еженедельник «Оскольский Курьер», принадлежащий ООО «Оскол-Медиа», не издается с ноября 2009 года, что подтверждается соответствующей справкой к материалам судебного дела №А08-5055/2012, в этой связи утверждение лица,

подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, неправомерно;

- существование регистрации средства массовой информации «Оскольский Курьер» нарушает закон о СМИ, согласно которому регистрация СМИ может быть признана недействительной, если не выходит в свет более одного года;

- постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А08-7633/07-13 установлено отсутствие у ООО «Оскол-Медиа» документов, подтверждающих исключительное право на использование названия и оформления титульного листа учрежденной газеты;

- в соответствии с решением суда по делу №А08-9014/2009-17, участниками которого являлись ООО «Оскол-Медиа» и ООО «Курьер», ООО «Оскол-Медиа» выдано предписание о прекращении незаконного использования в оформлении газеты «Оскольский Курьер» товарного знака по свидетельству №337679;

- по мнению настоящего правообладателя товарного знака по свидетельству №337679, название средства массовой информации «Оскольский Курьер» было придумано первоначальным правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО «Формат», и зарегистрировано в качестве СМИ на имя ООО «Оскол-Медиа», при этом между указанными лицами имелась взаимосвязь;

- неправомерен довод лица, подавшего возражение, о неохраноспособности словесного элемента «Оскольский», т.к. данный словесный элемент не может указывать на место производства товаров и услуг в силу широкого географического разброса объектов, от которых он произошел («Оскол» - название реки в Курской и Белгородской областях России и Харьковской области Украины; Красный Оскол – село в Харьковской области Украины; Старый Оскол – город в Белгородской области России);

- принимая во внимание то, что «Оскол» переводится с печенежского языка как «вода», под товарным знаком «Оскольский Курьер» при его регистрации подразумевалось значение «Быстрый как река (вода) курьер»;

- в ходе судебного спора (дело №А08-2693/07-29) между ООО «Оскол-Медиа» и ООО «Курьер», касающегося признания контрафактными экземпляров газеты

«Старооскольский Курьер», выпускаемой ООО «Курьер», ООО «Оскол-Медиа» не смогло подтвердить наличие авторских прав на газету «Оскольский Курьер»;

- неправомерен довод лица, подавшего возражение, о том, что средство массовой информации – газета «Оскольский Курьер», является известным произведением литературы;

- газета «Оскольский Курьер» распространялась только в двух городах – г. Старый Оскол и г. Губкин (население около 400 тысяч человек) тиражом 10 тысяч экземпляров, что не является достаточным для вывода об ее известности;

- каждое издание является произведением печати, но не литературы, поскольку литературное произведение должно соответствовать определенным нормам письма, литературного языка, жанру и стилю, которых нет в прессе;

- в газете «Оскольский Курьер» печатаются только события текущей политической и общественной деятельности, содержится программа, а более 80% занимают объявления и реклама;

- необоснован довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям статьи 1496 Кодекса, поскольку тождественного обозначения с таким же приоритетом, принадлежащего ООО «Оскол-Медиа», не имелось;

- неуместны по данному возражению ссылки на судебную практику о столкновении прав между товарным знаком и коммерческим обозначением, поскольку указанные судебные дела не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку, а, кроме того, заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №337679 была подана 28.02.2007, т.е. до вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса РФ, закрепившей право на такое средство индивидуализации как коммерческое обозначение;

- основанием для подачи возражения явилось попытка ухода от уголовной ответственности учредителя ООО «Оскол-Медиа» Леонтьева К.А.;

- так, в 2009 году в г. Старый Оскол существовало две конкурирующие газеты – «Оскольский Курьер» (ООО «Оскол-Медиа», учредитель Леонтьев К.А.) и «Старооскольский курьер» (ООО «Курьер», 70% уставного капитала у Карапузова Ю.А.), при этом между указанными лицами шли судебные споры;

- 19.05.2010 г. между Леонтьевым К.А. и Карапузовым Ю.А. был подписан договор об организации ООО «Курьер Принт», т.е. о слиянии газет «Старооскольский Курьер», «Оскольский Курьер» и «Оскольский Курьер с объявлениями», ранее принадлежавших участникам общества, и выпуску одной общей газеты «Оскольский Курьер»;

- в апреле 2012 года вся деятельность редакции газеты в обход интересов Карапузова Ю.А. была переведена Леонтьевым К.А. на ООО «Курьер Оскол», при этом стала выпускаться новая газета «Курьер с объявлениями Белг.Ру», по указанному факту проводится следственная проверка с целью возбуждения уголовного дела.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак №337679 [16];
- договор об уступке товарного знака №337679 [17];
- постановление Девятнадцатого арбитражного суда от 12.05.2010 по делу №А08-9014/2009-17 [18];
- постановление суда от 14.04.2008 по делу №А08-7633/07-13 [19];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Курьер» (ОГРН 1063128024244) [20];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Курьер» (ОГРН 1073128001044) [21];
- постановление суда по делу №А08-4716/2008-5-28 [22];
- свидетельство регистрации СМИ «Оскольский Курьер с объявлениями» (ПИ №Т.31-049 от 20.11.2009) [23];
- экспертиза сходства товарного знака №337679 и СМИ «Оскольский курьер с объявлениями» [24];
- распечатка из Википедии по запросу «Оскол» [25];
- распечатка из электронной энциклопедии по запросу «Оскол» [26];
- заявление в Роскомнадзор о бездействии в отношении СМИ «Оскольский Курьер» [27];
- заявление в УМВД (на Леонтьева) по факту рейдерского захвата [28];
- заявление в УМВД по статье 180 УК РФ на ООО «Курьер Оскол» [29];
- решение суда по делу №А08-2693/07-29 от 24.12.2009 г. [30];

- решение суда по делу №08-3525/2008-30 от 29.09.2008 г. [31];
- распечатка из электронной энциклопедии по запросу «издание» [32];
- распечатка из электронной энциклопедии по запросу «литературный» [33];
- распечатка из электронной энциклопедии по запросу «газета» [34];
- договор участников ООО «Курьер Принт» от 19.05.2010 [35];
- приложение №1/11/2010 от 23.11.2010 [36];
- копия справки об инвалидности Карапузова Ю.А. [37];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Оскольский Курьер» [38];
- справка об отсутствии деятельности ООО «Оскол-Медиа» [39].

Лицо, подавшее возражение, представило свои пояснения относительно доводов правообладателя:

- Карапузов Ю.А. является соучредителем ООО «Курьер» (ОГРН 1073128001044) и ООО «Оскольский Курьер», являющихся, соответственно, вторым и третьим правообладателями оспариваемого товарного знака;

- утверждение Карапузова Ю.А. о взаимосвязи первого правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «Формат», и Леонтьева К.А., являющегося учредителем ООО «Оскол-Медиа», не подтверждено какими-либо документами и является бездоказательным, при этом ООО «Формат» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.11.2006, т.е. позднее даты (20.10.2003) регистрации СМИ «Оскольский Курьер»;

- лицо, подавшее возражение, располагает письменным заявлением учредителя и директора ООО «Формат» Финк А.Г. (до замужества и смены фамилии – Прохорова А.Г.) о том, что на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак обозначение «Оскольский Курьер» уже использовалось ООО «Оскол-Медиа» для маркировки газеты;

- довод правообладателя о том, что под обозначением «Оскольский Курьер» в силу перевода слова «Оскол» с печенежского языка как «вода» может подразумевается в качестве фантазийного выражения «быстрый как река (вода) курьер», необоснован, поскольку печенежский язык не используется в Российской

Федерации, а слово «Оскольский» у потребителя ассоциируется с городом Старый Оскол;

- ООО «Курьер» (ОГРН 1073128001044) 11.01.2010 заключило договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак с ООО «Оскольский Курьер», при этом на указанную дату ООО «Курьер» имело юридический адрес – г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 38, 644, в то время как в договоре и Госреестре указан иной адрес – 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Степной, д.12, что ставит под сомнение правомерность регистрации договора;

- представленная Карапузовым Ю.А. информация о судебных спорах не имеет отношения к товарному знаку по свидетельству №337679, поскольку указанные споры возникли после его регистрации;

- то обстоятельство, что ООО «Оскол-Медиа» приостановило выпуск газеты «Оскольский Курьер», явилось последствием нарушения его прав на коммерческое обозначение, совершенное в 2007 году;

- Карапузов Ю.А. не привел ни одного доказательства того, что подконтрольные ему ООО «Оскольский Курьер» (третий правообладатель товарного знака) или ООО «Курьер» (второй правообладатель товарного знака) выпускали газету, маркированную оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в качестве дополнения к возражению на заседании коллегии представлены:

- нотариально заверенное заявление от Финк А.Г. (Прохоровой), являвшейся генеральным директором ООО «Формат» [40];

- решение Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-4716/08-28 [41];

- заявление патентного поверенного Огневой Э.З. [42];

- информация с сайта ФНС [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) от 20.11.2012 и от 21.11.2012 [43];

- заявление от ООО «Формат» [44];

- постановление Старооскольского городского суда от 14.07.2011 по уголовному делу в отношении Карапузова Ю.А. [45].

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленные материалы [40] - [45] не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения от 23.09.2012.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения частично убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (28.02.200) подачи заявки на оспариваемый товарный знак (даты приоритета) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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).

В этой связи основания возражения от 23.09.2012 для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337679, мотивированные его несоответствием положениям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса, соотнесены и приведены в соответствие с нормами Закона, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии с положениями 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 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы: являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на

регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные, названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №337679 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Оскольский Курьер», расположенный на фоне оранжевого прямоугольника. Словесные элементы «Оскольский» и «Курьер» выполнены стандартным шрифтом буквами кириллицы друг под другом, при этом слово «Оскольский» - в белом цвете, а

«Курьер» - в черном. Первая буква «О» в слове «Оскольский» выполнена в виде кольца с кругом внутри, а в слове «Курьер» между буквами «у» и «р» изображен белый треугольник. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящие в его состав словесные элементы «Оскольский» (образовано от названия реки «Оскол» в Курской и Белгородской области РСФСР и Харьковской области УССР, см. <http://slovari.yandex.ru>, Большая Советская Энциклопедия 1969-1978 гг.) и «Курьер» (Курьер – 1. посыльный учреждения для разности деловых бумаг; 2. должностное лицо для разъездов со спешными поручениями, см. <http://slovari.yandex.ru>, Толковый словарь Ожегова) образуют фантазийное словосочетание «Оскольский Курьер», в котором существительное и прилагательное связаны грамматически и лексически, т.е. словосочетание «Оскольский Курьер» воспринимаются в значении «посыльный из Оскола». При этом в данном фантазийном словосочетании отсутствует прямое указание на место производства товаров и услуг, а слово «Оскольский» в сознании потребителя может ассоциироваться как с названием реки, так и с расположенными на ней городами Старый Оскол и Новый Оскол. Неоднозначное восприятие данного словесного элемента, а также фантазийный характер всего обозначения «Оскольский Курьер» в целом не позволяет считать обоснованным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона и, как следствие этого, необходимости исключения словесного элемента «Оскольский» из самостоятельной правовой охраны.

В части указанных в возражении доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием более ранних прав на товарные знаки по свидетельствам №240517 и №268224 необходимо отметить следующее.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями

пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что ООО «Оскол-Медиа» не является правообладателем указанных им в материалах возражения товарных знаков по свидетельствам №240517 и №268224, содержащих словесный элемент «Курьер». Также в материалах дела отсутствует информация о наличии между ООО «Оскол-Медиа» и правообладателями этих товарных знаков каких-либо производственных и организационных взаимоотношений. Следовательно, законные права и интересы лица, подавшего возражение, не являющегося обладателем исключительных прав на товарные знаки, спорной регистрацией №337679 не затрагиваются. Указанное свидетельствует об отсутствии у ООО «Оскол-Медиа» заинтересованности при подаче возражения в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 7 Закона, а, следовательно, исключает возможность рассмотрения возражения по указанным основаниям.

Также в возражении указано на то, что оспариваемый товарный знак нарушает положения, установленные статьей 1496 Кодекса. Норма данной статьи касается последствий совпадения дат приоритета тождественных товарных знаков с идентичным перечнем товаров (услуг), поданных на регистрацию либо разными заявителями, либо одним и тем же лицом. Принимая во внимание то, что лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо аргументов, свидетельствующих о несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №337679 указанной статье, данный довод возражения представляется необоснованным. Кроме того, данное основание для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку отсутствует в статье 1512 Кодекса, содержащей исчерпывающий перечень оснований для прекращения исключительного права на товарный знак.

Что касается основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренного пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и связанного с наличием ранних прав на коммерческое обозначение, то необходимо отметить, что действовавший на

дату приоритета оспариваемого товарного знака Закон не содержал указанной нормы.

Кроме того, понятие «коммерческое обозначение» было законодательно введено четвертой частью Кодекса в 2008 году. В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Исходя из указанной нормы под «коммерческим обозначением» понимается средство индивидуализации разного вида предприятий, средства массовой информации таковыми не являются. Следовательно, название газеты «Оскольский Курьер» не может быть отнесено к коммерческому обозначению.

В связи с изложенным, поступившее возражение от 23.09.2012 в отношении довода о нарушении регистрацией оспариваемого товарного знака исключительного права ООО «Оскол-Медиа» на коммерческое обозначение, является необоснованным.

Представляется также необоснованным довод лица, подавшего возражение, о нарушении регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №337679 его авторских прав на обозначение «Оскольский Курьер», поскольку не было представлено документов, удостоверяющих авторские права ООО «Оскол-Медиа» на данное обозначение. Установление же права авторства не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337679 содержали доводы о его

несоответствии положениям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Из представленных материалов возражения [3] – [8] следует, до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло издание газеты под названием «Оскольский Курьер», что правообладателем не оспаривается. При этом представленные номера газеты от 13.04.2005, 27.04.2005, 18.05.2005, 24.06.2006 позволяют сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Оскол-Медиа» использовало в качестве названия выпускаемого им СМИ обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку. При этом газета «Оскольский Курьер» была зарегистрирована в качестве средства массовой информации на имя ООО «Оскол-Медиа» еще в 2003 году.

Газета «Оскольский Курьер» выходила тиражом 15 тысяч экземпляров и распространялась на территории Старооскольского и Губкинского районов Белгородской области. Помимо различных редакторских статей, снабженных фотографиями, в газете «Оскольский Курьер» публиковались и рекламные объявления. Указанная деятельность однородна таким товарам и услугам, приведенными в перечне оспариваемого товарного знака, как товары 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки» и услугам 35 класса МКТУ «реклама».

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака не представил никаких документов, свидетельствующих об ассоциировании обозначения «Оскольский Курьер» с осуществляемой им деятельностью по изданию средств массовой информации и рекламе, либо с подобной деятельностью других правообладателей этого товарного знака (ООО «Формат» или ООО «Курьер»).

Таким образом, у потребителя в силу предшествующего опыта при восприятии оспариваемого товарного знака напрямую будут возникать ассоциации

с ООО «Оскол-Медиа», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, следовательно, регистрация №337679 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона как способная ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №337679 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона в отношении части указанных в регистрации товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки» и услуг 35 класса МКТУ «реклама».

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

**удовлетворить возражение от 23.09.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337679 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки», услуг 35 класса МКТУ «реклама».**