

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационным № 4520, рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Конкурент», г. Владивосток (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 304753, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004727419/50 с приоритетом от 26.11.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2006 за № 304753 на имя Закрытого акционерного общества «Экстра-Знак», 125047, Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, 10 (далее - правообладатель), в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Экстра» и «Конкурент», расположенные на фоне прямоугольника серого и красного цвета. Слово «Экстра» выполнено более мелким шрифтом, нежели словесный элемент «КОНКУРЕНТ», и размещено по вертикали слева от этого слова.

В поступившем 13.10.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 304753 комбинированного товарного знака со словесными элементами «Экстра КОНКУРЕНТ» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Мотивы возражения сводятся к следующему:

- Единый общероссийский реестр средств массовой информации на дату подачи заявки №2004727419/50 (свидетельство № 304753) содержал наименование зарегистрированного печатного СМИ – газеты «Конкурент», которая выходит в свет с 30.01.1991;

- с 1998 года издателем и учредителем данной газеты является ООО «Издательская компания «Конкурент»;

- слово «Конкурент» также использовалось этим предприятием при введении в хозяйственный оборот других товаров, относящихся к категории «печатная продукция»;

- ООО «Издательская компания «Конкурент» в различное время выступала в качестве учредителя и издателя корпоративной газеты «Энергия», журнала «ДВ Бизнесклуб», печатной продукции для филиала АКБ «МДМ-Банк» и др.;

- сеть Интернет в большом объеме содержит сведения о длительном выпуске предприятием ООО «Издательская компания «Конкурент» газеты под названием «Конкурент»;

- практически каждый житель Приморского края ассоциирует рассматриваемое слово с названием газеты, которая в течение 15 лет еженедельно выходит в свет;

- газета распространяется в другие регионы по подписке и в виде электронной версии, публикуемой в сети Интернет;

- экземпляры газеты «Конкурент» в течение длительного времени распространялись на авиалиниях всех направлений, осуществляющих посадку в аэропорту города Владивосток, как российских: «Аэрофлот», «ВладАвиа», AirUnion, S7(«Сибирь»), CAT, так и международных: Korean Air, и др.;

- деловой еженедельник «Конкурент» имеет награды в области разработки торговой марки и деловой журналистики, полученные на региональных и межрегиональных конкурсах;

- указанные факты свидетельствуют о том, что в случае использования обозначения «КОКУРЕНТ» в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция, газеты, правообладателем оспариваемого знака - ЗАО «Экстра-Знак», потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара и

его изготовителя, так как обозначение «Конкурент» будет ассоциироваться с ранее существующим фирменным наименованием - ООО «Издательская компания «Конкурент», включающим этот словесный элемент, а также с продукцией данной компании;

- слово «Конкурент» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является общепринятым термином в области производства товаров и оказания услуг;

- данное решение было оглашено Роспатентом в решении экспертизы ФИПС об отказе в регистрации по заявке №97716312;

- таким образом, ведомство определило свою позицию в отношении слова, имеющего широкое употребление в различных областях хозяйственной деятельности человека;

- в оспариваемом товарном знаке слово «Конкурент» занимает доминирующее положение, что является нарушением пункта 1 статьи 6 Закона;

- любое фирменное наименование состоит из двух частей - организационно-правовой формы (ЗАО, ООО, АО и т.д.), которая не является отличительной частью фирменного наименования, и индивидуализирующей части, которой может быть любое значимое слово, имя собственное, фантазийное слово, словосочетание и пр.;

- как следует из Комментария к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» А.Д. Корчагина, В.В. Орловой, С.А. Горленко, Москва, 2003: “если есть вероятность ввести в заблуждение потребителя товаров и услуг, то обозначение, подобное фирменному наименованию, не может использоваться другим предприятием, при условии, что регистрация фирменного наименования была осуществлена ранее даты подачи заявки на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака”.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «Экстра Конкурент» по свидетельству № 304753 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Свидетельства о регистрации ООО «Издательская компания «Конкурент», на 2 л. [1];
- Свидетельства о регистрации средства массовой информации «Конкурент» №0603 от 28.09.1992 и ПИ №20-0064 от 06.10.2000, на 2 л. [2];
- Письмо от Приморского управления Росохранкультуры, на 1 л. [3];
- Страницы печатного издания «Конкурент», на 11 л. [4];
- Дипломы, на 4 л. [5];
- Счета и счет-фактуры, на 19 л. [5];
- Сведения из сети Интернет, на 12 л. [6].

На заседании коллегии 05.03.2007 лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению были представлены Справка о тираже газеты «Конкурент» в период с 1991 по 2007 год, на 1 л. [7]; Хронология создания и делового развития еженедельника «Конкурент», на 2 л. [8]; распечатки товарных знаков, включающих словесный элемент Экстра, на 9 л. [9]; Благодарность еженедельнику «Конкурент», на 1 л. [10]; три экземпляра газеты «Конкурент» №1(407) январь 1999 года, №19(527) май 2001 года, №20 (681) май 2004 года [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 304753 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака «Экстра Конкурент» по свидетельству № 304753 в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако отзыв по мотивам возражения в письменном виде им представлен не был. На заседании коллегии правообладатель в устной форме выразил несогласие с доводами возражения.

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

С учетом даты приоритета (26.11.2004) заявки № 2004727419/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству № 304753 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов являющихся общепринятыми терминами.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

Подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 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 абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона и абзацем 2 пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству № 304753 с приоритетом от 26.11.2004 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в состав словесный элемент «КОНКУРЕНТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Слева от данного элемента расположено слово «Экстра», также выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «Э», при этом размер шрифта этого слова значительно меньше размера шрифта словесного элемента «КОНКУРЕНТ». Слово «Экстра» имеет вертикальное расположение относительно словесного элемента «КОНКУРЕНТ» и по длине равен высоте его букв. Нижней частью словесные элементы накладываются на серую полосу, под которой расположена более широкая полоса красного цвета. Товарный знак зарегистрирован в черном, сером, красном, белом цветовом исполнении.

Указанному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция, издания печатные, в том числе: альманахи; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; изображения графические; календари; книги; литография; материалы графические печатные;

обложки; офорты; периодика; плакаты; проспекты; репродукции графические; фотогравюры; фотографии; эстампы; этикетки. Правообладателем товарного знака является ЗАО «Экстра-Знак».

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что слово «КОНКУРЕНТ» является “термином в области производства товаров и оказания услуг”, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Обращение к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, «АЗЪ», Москва, 1993, с. 823 [12] позволило установить, что термин – это слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства.

Словесный элемент «КОНКУРЕНТ» является лексической единицей русского языка и означает “человек, который конкурирует с кем-нибудь (конкуренция – соперничество; борьба за достижение больших выгод, преимуществ)”, см. [12], с. 296.

Анализируемое слово широко используется в бизнесе, экономической и финансовой деятельности, однако оно не применяется в качестве какого-либо специального понятия в издательской деятельности, что обуславливает вывод об его фантазийности по отношению к товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 304753. При этом факт использования слова “конкурент” в качестве термина в издательской деятельности материалами возражения не подтвержден.

В этой связи, приведенный довод возражения о том, что слово «КОНКУРЕНТ» не соответствует требованиям, регламентированным абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона, признан Палатой по патентным спорам неубедительным.

В отношении довода о введении потребителя в заблуждение относительно товара, следует указать, что словесный элемент «КОНКУРЕНТ» имеет семантически нейтральный характер по отношению к товарам 16 класса МКТУ, то есть не содержит не соответствующих действительности сведений относительно этих товаров.

Также у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что при использовании товарного знака «Экстра КОНКУРЕНТ» его правообладателем - ЗАО «Экстра-Знак» применительно ко всем товарам, представленным в перечне свидетельства № 304753, потребитель может быть введен в заблуждение относительно их изготовителя.

Необходимо отметить, что в возражении отсутствуют какие-либо фактические данные о деятельности ООО «Издательская компания «Конкурент» в отношении таких товаров 16 класса МКТУ, как печатная продукция, издания печатные, в том числе: альманахи; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; изображения графические; календари; книги; литография; материалы графические печатные; обложки; офорты; периодика; плакаты; проспекты; репродукции графические; фотогравюры; фотографии; эстампы; этикетки.

Что касается товара “газеты”, то представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1-11] содержат информацию о том, что начиная с 1999 года ООО «Издательская компания «Конкурент» выпускает в городе Владивосток деловой еженедельник с названием «КОНКУРЕНТ». Средний тираж газеты составляет 10000 экземпляров [7; 11].

Анализ представленных экземпляров газет «КОНКУРЕНТ» [11] показал, что в них размещена информация, отражающая, в основном, события определенного региона - Дальнего Востока, кроме того, сам издатель позиционирует своё издание как “газету деловых кругов Приморского края”, что определяет территорию распространения печатного издания. При этом довод лица, подавшего возражение, о том, что газета «КОНКУРЕНТ», выпускаемая ООО «Издательская компания «Конкурент», распространялась на авиалиниях всех направлений, осуществляющих посадку в аэропорту города Владивосток, как российских: «Аэрофлот», «ВладАвиа», AirUnion, S7(«Сибирь»), САТ, так и международных: Korean Air, документально не подтвержден.

Кроме того, газета неоднократно получала дипломы в рамках Ежегодного регионального интернет-конкурса в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг и была награждена дипломом, как лауреат конкурса газет Дальнего Востока, проходившего в городе Владивосток [5].

Наличие указанных сведений дает основание для вывода об известности печатного издания «Конкурент» в Приморском крае. Вместе с тем, приобретение известности в пределах одного региона, по мнению Палаты по патентным спорам, является недостаточным для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя при использовании обозначения «КОНКУРЕНТ» в качестве названия печатного издания правообладателем оспариваемой регистрации - ЗАО «Экстра-Знак» в масштабах территории Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак воспринимается как «Экстра-Конкурент», при этом для названия печатных изданий на момент подачи заявки законодательство налагало запрет только тождественных названий для одного и того же вида печатного издания.

В этой связи коллегия приняла во внимание выпуск правообладателем газеты «Экстра КОНКУРЕНТ», распространяемой в других регионах Российской Федерации и имеющей иную тематику. Эта информация подтверждается представленными лицом, подавшим возражение, сведениями из сети Интернет [6], из которых следует, что печатное издание «Экстра Конкурент» представляет собой еженедельную газету для работодателей и соискателей в Рязани, на страницах которой предоставлена информация о вакансиях фирм, предприятий и организаций, преимущественно Рязани и Москвы.

В силу изложенного, товарный знак «Экстра КОНКУРЕНТ» по свидетельству № 304753 не способен ввести в заблуждение потребителя ни относительно товара, ни относительно его изготовителя, а, следовательно, удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов возражения в части несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В рамках указанного мотива лицом, подавшим возражение, были представлены Свидетельства [1], из которых следует, что право на фирменное наименование у ООО «Издательская компания «Конкурент» возникло с момента его регистрации в качестве юридического лица 13.05.1999, то есть ранее даты 26.11.2004 приоритета оспариваемой регистрации.

Пунктом 3 статьи 7 Закона установлен запрет на регистрацию товарного знака в случае его тождества охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (или его части).

В соответствии со словарным определением под тождеством следует понимать полное сходство, совпадение, см. [12], с. 828.

В рассматриваемом случае имеет место совпадение отличительной части фирменного наименования только с одним элементом знака (словом «КОНКУРЕНТ»). Таким образом, довод возражения о тождественности оспариваемого товарного знака и фирменного наименования, является неправомерным.

Второй словесный элемент анализируемого знака, несмотря на то, что имеет оттенок хвалебности (“экстра” – то же, что люкс (“люкс” – высшего класса, разряда, сорта)), см. [12], с. 942, при регистрации обозначения не был выведен из самостоятельной правовой охраны. Анализ материалов заявки № 2004727419/50 показал, что слово «Экстра» фигурирует в качестве охраняемого элемента и в других товарных знаках, принадлежащих ЗАО«Экстра-Знак»: «Экстра М» по свидетельствам №№ 139493, 234856, «EXTRA M» по свидетельству № 139494, «Вы покупаете газеты, чтобы читать. Вы читаете «Экстра М», чтобы покупать» по свидетельству № 234640, зарегистрированных в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В связи с наличием указанных регистраций, а также сведений о приобретении элементом «экстра» различительной способности в результате его использования для названия газет, экспертиза приняла решение о регистрации товарного знака по заявке № 2004727419/50 без исключения данного слова из правовой охраны. Таким образом, элемент «Экстра» объединяет серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, и выполняет определенную индивидуализирующую функцию в отношении товаров ЗАО «Экстра-Знак».

Словесные элементы оспариваемого товарного знака представляют собой определенную семантическую конструкцию, а именно словосочетание «экстра конкурент» (конкурент высшего класса), что свидетельствует о невозможности установления тождества между отличительной частью фирменного наименования ООО «Издательская компания «Конкурент» и опарываемым знаком.

В этой связи, приведенные доводы возражения о несоответствии комбинированного товарного элемента со словесной частью «Экстра КОНКУРЕНТ» по свидетельству № 304753 требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам неубедительными.

Относительно ходатайства лица, подавшего возражение, о переносе даты проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения против регистрации № 304753 и поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 21.03.2007, в которой лицо, подавшее возражение, представило особое мнение по поводу результатов рассмотрения возражения, заключающееся в том, что коллегией Палаты по патентным спорам было отказано лицу, подавшему возражение, в переносе заседания с целью проведения переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 304753, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Члены коллегии изучили материалы возражения [1-11] и заслушали выступление лица, подавшего возражение. В представленных материалах не

выявлено предусмотренных Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам оснований для переноса даты проведения заседания коллегии. С момента направления уведомления о дате назначения коллегии (27.10.2006) до даты проведения заседания коллегии (05.03.2007) прошло более четырех месяцев, то есть тем самым лицу, подавшему возражение, уже был предоставлен разумный срок для урегулирования спорных вопросов. Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным переносить дату проведения заседания коллегии.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 304753.**

