

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.07.2010, поданное ООО Издательство «Деловой мир», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232944, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000701868/50 с приоритетом от 01.02.2000 зарегистрирован 24.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №232944 на имя ООО «Бизнес-пресса», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, расположенного в левой части знака и представляющего собой стилизованное изображение кисти руки, где большой и указательный палец соединены, образуя букву «о», а также из словесных элементов «ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА», «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», помещенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Первые буквы слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» - «О» и «К» выполнены более крупным шрифтом по отношению к иным буквам, кроме того они выполнены с частичным наложением друг на друга. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, сером, синем цветовом сочетании с указанием элемента «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» в качестве неохраняемого.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.07.2010

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232944 в отношении всех товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак относится к обозначениям, которые указывают на назначение товаров и услуг. Маркировка данным товарным знаком печатной продукции, в которой содержатся информационные и рекламные материалы, будет указывать на назначение товара (журнал об обучении и карьере) и на назначение услуги (рекламы);
- в отношении услуг 41 класса МКТУ словесные элементы «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» оспариваемого товарного знака являются вошедшими во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида и не могут выполнять различительной функции товарного знака;
- кроме того, указанные словесные элементы занимают в знаке доминирующее положение, в связи с чем они не могут быть включены в знак как неохраняемые элементы;
- оспариваемый товарный знак носит описательный характер в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ. Возможность правообладателя запрещать третьим лицам использование обозначений «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» может негативно сказаться на конкурентной среде.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 232944 недействительным в отношении всех товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в перечне товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отсутствуют такие виды товаров, как

«ОБУЧЕНИЕ», «КАРЬЕРА», «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», поэтому мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак, содержащий указанные словесные элементы, представляет собой простое указание товаров, заявляемое для обозначения этих товаров, необоснованно;

- материалы возражения не содержат доказательств того, что обозначение «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» вошло во всеобщее употребление в качестве указания конкретного вида товаров;

- практика Роспатента подтверждает регистрацию обозначений, в состав которых входят элементы «Образование и карьера» (по свидетельству №329876), «Карьера» (по свидетельству №267266) в отношении товаров 16 класса МКТУ и др.;

- на дату подачи заявки данное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в связи с его интенсивным использованием. Информационно - аналитический журнал «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» ежемесячно издается с июня 1999 г. тиражом 5000 экземпляров.

С учетом вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №232944.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (01.02.2000) оспариваемого товарного знака по свидетельству №232944 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; вошедших во всеобщее

употребление как обозначения товаров определенного вида; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, расположенного слева и представляющего собой стилизованное изображение кисти руки, где большой и указательный палец соединены, образуя букву «о», а также из словесных элементов «ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА», «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», помещенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Первые буквы слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» - «О» и «К» выполнены оригинальным шрифтом более крупного размера по сравнению с остальными буквами, кроме того они выполнены с частичным наложением друг на друга.

Словесный элемент «ОБУЧЕНИЕ» выполнен в синем цветовом сочетании, а словесный элемент «КАРЬЕРА» - в черном. Правовая охрана предоставлена в белом, черном, сером, синем цветовом исполнении с указанием элемента «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» в качестве неохраняемого элемента в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА», «В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ». Необходимо отметить, что указанные словесные элементы помещены на разных строках и выполнены разным шрифтом в различном цветовом исполнении. Словесный элемент «В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ», выполненный мелким шрифтом, расположенный в нижней части оспариваемого товарного знака и представляющий собой географическое название, которое воспринимается как указание на место нахождения изготовителя или лица, оказывающего услуги, является неохраноспособным элементом. Учитывая его смысловое и пространственное значение, он включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

В оспариваемом товарном знаке словесные и изобразительные элементы имеют одинаковое значение с точки зрения индивидуализирующих способностей, что не позволяет отнести слова к доминирующим элементам.

Несмотря на то, что словесные элементы «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» выполнены на разных строках, они образуют единое словосочетание, в котором слова согласованы по смыслу и грамматически за счет наличия союза «и». Семантика указанного словосочетания «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА» определяется значением каждого элемента, входящего в его состав.

Анализ словарно – справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «обучение» означает «процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду». Словесный

элемент «карьера» означает «продвижение вверх по служебной лестнице, успех в жизни».

Исходя из семантики слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» можно сделать вывод о том, что для части услуг 41 класса МКТУ, относящихся к обучению и карьере («организация и проведение конференций; образование; обучение; организация конкурсов; передвижные библиотеки; организация и проведение семинаров»), они характеризуют услуги, указывая на их вид, и по этой причине являются неохраноспособными для перечисленных услуг. Таким образом, предоставление самостоятельной правовой охраны словесным элементам «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» в составе оспариваемого товарного знака для приведенных выше услуг произведено в нарушение положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Касательно охраноспособности оспариваемого товарного знака в отношении иных услуг 41 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 16 и 35 класса МКТУ необходимо отметить следующее. В отношении указанных товаров и услуг словесные элементы оспариваемого товарного знака не содержат конкретного указания на какой-либо товар или услугу, а вызывают лишь ассоциации, которые могут быть различными. Исходя из семантики слов, входящих в состав товарного знака по свидетельству №232944, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что в отношении вышеуказанных товаров и услуг они способны породить различные толкования, так как речь может идти о статьях обучающего или информативного характера, о возможности учебы и работы в каком-либо учреждении или на каком-либо предприятии в Санкт – Петербурге или др.

Следует отметить, что использование в названии средства массовой информации словесных элементов, отражающих его тематику, является традиционным, характерным и применяется различными хозяйствующими субъектами. В этой связи сочетание двух слов «ОБУЧЕНИЕ» и «КАРЬЕРА» придает обозначению определенную оригинальность и делает его

запоминаемым для потребителя. Указанное позволяет признать неубедительным довод о том, что данные слова относятся к элементам, напрямую характеризующим свойства товаров 16 класса МКТУ, услуг 35 и 41 классов МКТУ, за исключением тех, которые напрямую связаны с процессом обучения и карьеры.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что есть журнал «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», который выпускается правообладателем с 1999 года, что свидетельствует об узнаваемости данного элемента в отношении печатных изданий в качестве средства индивидуализации.

Таким образом, словесные элементы оспариваемого товарного знака хотя и вызывают ассоциации, связанные с образованием и продвижением по службе, но прямо не указывают на конкретный товар или услугу или их назначение. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что словесные элементы оспариваемого товарного знака способны привести к неоднозначному пониманию, различным ассоциациям и толкованиям, что свидетельствует о том, что в отношении всех товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ, а также части услуг 41 класса МКТУ он не может быть признан описательным, то есть прямо указывающим на характеристики, в том числе, на назначение данных товаров или услуг.

В связи с изложенным мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №232944 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона и подпункта 1.5 пункта 2.3. Правил, правомерен в части.

В возражении указаны и иные мотивы для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в частности, ввиду того, что обозначение «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ» по мнению лица, подавшего возражение, вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров

определенного вида.

Действительно, в соответствии с абзацами 1, 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров или услуг определенного вида. Однако обозначение может быть отнесено к указанной категории при наличии ряда признаков:

- наличие устойчивой взаимосвязи между обозначением и товаром (услугой), обладающим определенными признаками;
- это обозначение используется для обозначения одного и того же товара независимыми один от другого производителями;
- длительное использование обозначения различными производителями.

Однако материалы возражения не содержат информации, подтверждающей наличие у обозначения «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ» перечисленных признаков. Ввиду изложенного, соответствующий довод лица, подавшего возражение, является недоказанным.

Анализ товарного знака по свидетельству №232944 в рамках его оспаривания по основанию отсутствия различительной способности показал следующее.

Наличие различительной способности является обязательным условием для регистрации товарного знака, то есть обозначение должно быть ясно различимо и сразу восприниматься общественностью как обозначение товаров определенного производителя. В частности, если товар выпускается под одним обозначением несколькими производителями, различительная способность данного обозначения размывается или утрачивается. Материалами возражения не представлено доказательств того, что товары или услуги, маркированные обозначением «ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», производились (оказывались) несколькими лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, мнение лица, подавшего возражения, в части отнесения оспариваемого товарного

знака к обозначениям, не обладающим различительной способностью, является недоказанным.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона (подпункта 1.5 пункта 2.3. Правил) в отношении части услуг 41 класса МКТУ и в отношении этих услуг мнение лица, подавшего возражение, следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.07.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №232944 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591)

белый, черный, серый, синий

(526)

«ОБУЧЕНИЕ», «И», «КАРЬЕРА» в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций; образование; обучение; организация конкурсов; передвижные библиотеки; организация и проведение семинаров»; «В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ»

(511)

16 - альбомы; альманахи; атласы; афиши; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; информационные бюллетени; газеты; графики работы печатные; графические изображения; графические печатные материалы; графические репродукции; диаграммы; журналы; календари; каталоги; книги; открытки; отрывные календари; офорты; плакаты; планы; проспекты; реестры; учебники; формуляры; фотоснимки; эстампы; этикетки, за исключением тканевых.

35 - анализ себестоимости; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; исследования в области деловых операций; экспертиза в области деловых операций; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация о деловой активности; информация статистическая; систематизация информации в машинных базах данных; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений; распространение рекламных объявлений; почтовая рассылка рекламных материалов; прогнозирование экономическое; реклама.

36 - финансовый анализ; финансовый менеджмент; управление недвижимым имуществом; страхование.

38 - передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники.

41 - издание книг; организация и проведение конференций; образование; обучение; организация конкурсов; передвижные библиотеки; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация и проведение семинаров.

42 - реализация товаров; управление делами по охране авторских прав.