

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 (далее - Кодекс), 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 06.02.2009, поданное Восковской Татьяной Николаевной, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» по свидетельству №314227, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» по заявке №2006708454/50 с приоритетом от 05.04.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.09.2006 за № 314227 на имя Некоммерческой организации Фонд развития "Институт Евразийских исследований", Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 05.04.2016.

Товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314227 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слова РУССКАЯ ПРЕМИЯ не обладают различительной способностью в силу того, что являются указанием на свойства и назначение услуг, а именно ПРЕМИЯ - поощрение за успехи в литературе, искусстве, науке и т.д. РУССКАЯ – относящаяся к русскому народу – основному населению России;

- обозначение «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» приобрело различительную способность как название литературного конкурса, проводимого с 2005 года двумя организациями (НО Фонд развития "Институт Евразийских исследований" и Фонд «Кавказский институт демократии») и одним физическим лицом – Восковской Т.Н., которая является автором, организатором и руководителем конкурса, в связи с чем регистрация товарного знака могла быть произведена на имя правообладателя только при наличии согласия на это второй организации и физического лица;

- кроме того, регистрация обозначения на имя только одного лица без согласия остальных, перечисленных выше лиц, способна ввести в заблуждение потребителей, которые на момент регистрации товарного знака уже знали, что премия организована и проводится Восковской Т.Н.

В подтверждение изложенных в возражении доводов приложены следующие копии документов:

- страницы из журнала «Земляки» июль 2007 год - №7 на 5л. [1];
- электронная версия статьи в СМИ «Русский журнал» 2005 год на 2 л. [2];
- электронная версия статьи в СМИ «Коммерсант» 2008 год, №63 на 1 л. [3];
- электронная версия статьи в СМИ «ВЕДОМОСТИ.ПЯТНИЦА» 2008 год, №20 (107) на 3 л. [4];
- распечатки из Интернет на 3 л. [5];
- страницы из журнала «Русский язык за рубежом» 2006 год, №2(196) на 3 л. [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №314227 недействительной полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.07.2009, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению также были представлены следующие копии материалов:

- распечатка с Интернет сайта о домене «russpremia.ru» на 2л. [7];

- проект проведения конкурса «Русская премия» (вариант от 15.08.2005) на 3 л. [8];
- письмо Министра иностранных дел от 07.04.2008 года на 1 л. [9];
- письма Чингиза Айтматова на 1 л. [10];
- факс письма ГТРК «Культура» на 1л. [11];
- страницы из журнала «Русский язык за рубежом» 2007 год, №3(202) на 4 л. [12];
- страницы из СМИ «НОВАЯ ГАЗЕТА» 2009 год, №35(1449) на 4 л. [13];
- страницы из СМИ «НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА» 2009 год на 3 л. [14];
- распечатки из Интернет на 7л. [15].

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 13.07.2009 представил отзыв, а на заседании коллегии, состоявшемся 15.07.2009, дополнение к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» не обладает различительной способностью не состоятелен, так как словосочетание «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» не может рассматриваться в отдельности по словам «РУССКАЯ» и «ПРЕМИЯ»;

- товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» не может ввести в заблуждение потребителя, поскольку регистрация произведена на имя НО Фонда развития "Институт Евразийских исследований", являющегося учредителем конкурса «РУССКАЯ ПРЕМИЯ»;

- Закон не устанавливает то, что требуется письменное согласие для регистрации товарного знака от Фонда «Кавказский институт демократии» и от г-жи Восковской Т.Н.;

- на момент регистрации товарного знака, а также и в настоящее время Фонд «Кавказский институт демократии» не претендовал и не претендует на правообладание товарным знаком;

- согласно трудовому договору НО Фонд развития "Институт Евразийских исследований» (правообладатель) предоставил работу Восковской Т.Н в качестве руководителя проекта «РУССКАЯ ПРЕМИЯ».

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернет на 10 л. [16];

- копия договора на оказание патентных услуг №06-109 от 09.03.2006 и приложения к нему на 16 л. [17];
- трудовой договор №5 от 02.05.2007 на 1 л. [18];
- заявление и приказ об увольнении Восковской Т.Н. на 2 л. [19];
- претензия № ИЕИ-06 от 23.03.2009 НО Фонда развития "Институт Евразийских исследований» к Восковской Т.Н. о незаконном использовании товарного знака «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» на 1л. [20];
- исковое заявление НО Фонда развития "Институт Евразийских исследований» в Преображенский районный суд на 2л. [21].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314227.

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

С учетом даты приоритета заявки (05.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2006708454/50 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их

сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

В соответствии с положением пункта 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.

Товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав оспариваемого товарного знака, следующее:

- «РУССКАЯ» - 1.Относящийся к Руси, русским, связанный с ними. 2.Свойственный русским, характерный для них и для Руси. 3.Принадлежащий Руси или русским. 4.Созданный, выведенный и т.п. на Руси или русскими;

- «ПРЕМИЯ» - 1.Денежное или иное материальное поощрение в награду за что-либо. 2.Бесплатная придача, прибавление при покупке какого-либо товара, какого-либо количества товара. 3.Вознаграждение одной из сторон, заключающих сделку, (см. Толковый словарь русского языка на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>).

Товарный знак «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» представляет собой сочетание этих слов, связанных между собой грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

Правовая охрана предоставлена именно словосочетанию в целом, а не словам по отдельности, как полагает лицо, подавшее возражение.

Анализ оспариваемого знака показал, что оно не относится к случаям, предусмотренным Правилами, когда обозначение не обладает различительной способностью. Кроме того, материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки словосочетание «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» было не способно индивидуализировать товары (услуги). В связи с чем довод лица, подавшего возражение, о нарушении абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона является необоснованным.

Словесные элементы «РУССКАЯ» и «ПРЕМИЯ» сами по себе не способны выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Вместе с тем их совместное использование в сочетании придает всему словосочетанию неоднозначное для понимания смысловое значение.

Таким образом, семантика словосочетания «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывающая различные ассоциации у потребителя.

В этой связи словосочетание не может быть признано характеризующим услуги 41 класса МКТУ и, как следствие противоречащим требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона.

Коллегией также было принято во внимание, что обозначение «РУССКАЯ ПРЕМИЯ» приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования с 2005 года, как указано в возражении, в качестве средства индивидуализации услуг 41 класса МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-6] следует, что «конкурс «Русская премия» учрежден НО Фонд развития "Институт Евразийских исследований" (правообладателем товарного знака) и Фондом «Кавказский институт демократии». При этом, как отмечено в отзыве на возражение, на момент регистрации товарного знака и на момент принятия возражения к рассмотрению Фонд «Кавказский институт демократии» не претендовал на правообладание оспариваемого знака.

Далее согласно этих же документов следует, что Восковская Т.Н. - это «автор идеи и руководитель проекта». Более того, согласно документа [18] НО Фонд развития "Институт Евразийских исследований" (правообладатель) предоставил работу Восковской Т.Н. в качестве руководителя проекта.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, исследовав и оценив в совокупности документы представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, не имеет оснований для подтверждения утверждения лица, подавшего возражение, о том что товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что регистрация товарного знака могла быть произведена на имя правообладателя при наличии согласия на это Фонда «Кавказский институт демократии» и Восковской Т.Н, следует отметить, что действующий Закон не предусматривал представления такого согласия.

Относительно документов [8-11], представленных на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, и являющихся дополнением к возражению, приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями. В связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 06.02.2009.

В Палату по патентным спорам 24.07.2009 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение.

Согласно особому мнению, коллегией Палаты по патентным спорам не был рассмотрен вопрос о правомерности регистрации товарного знака в связи с приобретенной различительной способностью, не рассмотрены документы, которые принимались во внимание экспертизой при принятии решения. А также не сопоставлены представленные материалы с документами, принятыми во внимание экспертизой.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, Палата по патентным спорам отмечает, что все доводы рассмотрены и учтены при принятии настоящего решения.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №314227 положениям, предусмотренных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №314227.**