

Палата по патентным спорам в соответствии пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее-Правила), рассмотрела возражение от 13.03.2007, поданное ООО «Золотой Рог», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №221597, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001702406/50 с приоритетом от 29.01.2001 зарегистрирован 18.09.2002 (свидетельство №221597) на имя Общественного движения Приморского края «Физкультура и Спорт» в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ РОГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 221597 была произведена в нарушение пунктов 2, 3 статьи 6 и пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- существует регистрация товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №147363 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ «газеты, журналы» и услуг 35 класса МКТУ «реклама, деловые операции», имеющая более ранний приоритет;

- заявленное обозначение тождественно части фирменных наименований юридических лиц ООО Газета «Золотой Рог» и ООО «Центр «Золотой Рог», права на которые возникли ранее приоритета оспариваемого знака;

- заявленное обозначение тождественно официальному наименованию объекта культурного наследия народов Российской Федерации, при этом правообладатель не является собственником (владельцем) и не имеет согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака;

- регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно фирмы, оказывающей заявленные услуги, и порождает в сознании потребителя представление об определенном изготовителе товаров и услуг или месте происхождения товара или услуг, которые не соответствуют действительности. Лицо, подавшее возражение, имеет в своем фирменном наименовании словосочетание «ЗОЛОТОЙ РОГ», а фирма, которая зарегистрировала на себя товарный знак «ЗОЛОТОЙ РОГ», существуют в одном и том же регионе, то есть введение в заблуждение потребителя очевидно. Также заявленное обозначение воспринимается жителями приморского края как имя собственное, означающее название бухты «ЗОЛОТОЙ РОГ». Имея историческое и географическое значение данное название не может исключительно принадлежать одной фирме.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №221597 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- Документ об оплате пошлины за подачу возражения на 1 л., [1];
- Распечатка сведений о товарном знаке № 147363 на 2 л., [2];
- Распечатка сведений о товарном знаке №221597 на 1 л., [3];
- Копии Свидетельства о регистрации предприятия ООО «Газета «Золотой Рог» на 1 л., [4];

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОАО «Газета «Золотой Рог», в 1 экз. [5];
- копия свидетельства о регистрации изменений в государственный реестр юридических лиц ОАО «Издательская компания «Золотой Рог» на 1 л., [6];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации- газеты «Золотой Рог» 1994г. на 1 л., [7];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации- газеты «Золотой Рог» 1996г. на 1 л., [8];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации- газеты «Золотой Рог» 1998г. на 1 л., [9];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации- газеты «Золотой Рог» 2003г. на 1 л., [10];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации- альманах «Библиотека «Золотой Рог» 2001г. на 1 л. [11];
- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации - электронное периодическое издание «Золотой Рог- пресса» 2003 г. на 1 л. [12];
- Копии Свидетельства о регистрации предприятия ООО «Центр «Золотой Рог» на 1 л. [13];
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Центр «Золотой Рог» на 1 л. [14];
- Копия Устава ООО «Центр «Золотой Рог» 2003 г. на 26 л., [15];
- Оригиналы первых страниц газеты «Золотой Рог» 3 экз. [16];
- Информационная подборка Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева на 15 л., [17];
- Копия свидетельства о регистрации права собственности на здание «Золотой Рог» на 1 л., [18];
- Копия «охранное обязательство №267/97» от 28.01.1997г. по недвижимому памятнику истории и культуры на 3 л., [19];
- Распечатка сведений, полученных из сети Интернет, на 6 л., [20];

- Копии договоров аренды Арендодатель ООО «Центр «Золотой Рог» на 29 л., [21];

- Копии документов, подтверждающих проведенную реконструкцию исторического здания на 36 л., [22].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзывы от 19.10.2007 и от 16.10.2007, в которых выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- товарный знак в соответствии со свидетельством № 221597 был зарегистрирован, не смотря на действующую регистрацию № 147363, и в этом нет нарушений, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, так как товарные знаки при сравнении не тождественны, не сходны ни по одному из установленных признаков сходства. Кроме того, рассмотрение материалов заявки № 95710514/50 свидетельствует, что указанный знак заявлялся как изобразительный (логотип) с дискламацией словесного обозначения «ЗОЛОТОЙ РОГ». В этом случае это ошибка заявителя по заявке № 95710514/50, а решение экспертизы о регистрации товарного знака № 221597 является правомерным;

- правообладатель считает, что разрешение конфликта указанных товарных знаков возможно с участием владельца товарного знака № 147363 - Открытого акционерного общества «Издательская компания «Золотой Рог». Однако владелец не заявлял своих претензий и возражений против регистрации товарного знака №221597;

- правообладатель - Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт» (далее ОД ПК «Физкультура и спорт») было зарегистрировано 22 апреля 1998 г. в г. Владивостоке как региональная общественная организация, основной целью которой является содействие развитию физкультурного движения, спорта и туризма в Приморском крае. Однако, как общественное объединение инициативной группы «Золотой Рог», заинтересованной в развитии общественного спортивного движения в Приморском крае, оно действовало без регистрации с 1993 г.;

-право на использование фирменного наименования не оспаривается, да и не может оспариваться, так как наименование ОД ПК «ФиС» не схоже ни в части организационно правовой формы, ни в части наименования со словосочетанием «ЗОЛОТОЙ РОГ», а вот право на использование товарного знака и знака обслуживания возникает в силу статьи 2 Закона на основании его государственной регистрации в порядке, установленном законом. Кроме того, только в настоящий момент в едином государственном реестре юридических лиц числится более ста предприятий с одноименным наименованием;

- здание в центре города Владивостока по адресу Светланская, 13 действительно является памятником истории и культуры, однако ООО «Центр «Золотой Рог» не представило доказательств об особой ценности данного объекта;

- товарный знак РФ № 221597 не является ложным, не вводит никого в заблуждение, тем более он не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку под этим обозначением ежегодно проводится в г. Владивостоке активно посещаемый спортивный фестиваль - конкурс спортивных танцев «ЗОЛОТОЙ РОГ»;

- «Золотой рог» - это бухта, на берегу которой был основан г. Владивосток. Трудно представить себе товар, который производился бы на акватории бухты «Золотой рог» и который характеризовался бы особыми природными условиями и (или) людскими факторами. И в г. Владивостоке нет предприятия, производящего такой товар и имеющего адрес: бухта «Золотой Рог».

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №221597.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Протокол собрания общественного объединения «ЗОЛОТОЙ РОГ» [1];
- Копия свидетельства о регистрации ОД ПК «Физкультура и спорт» [1];
- Копия свидетельства РФ № 221597 на товарный знак «ЗОЛОТОЙ РОГ» [2];
- Копия свидетельства РФ № 184374 на товарный знак «ТИХООКЕАНСКАЯ БЕСКОЗЫРКА» [3];

- Копия свидетельства РФ № 186546 на товарный знак «МЕЦАР ОЛИМПА» [4];
- Копия свидетельства РФ № 204149 на товарный знак логотип «Физкультура и спорт» [5];
- Копия решения о принятии к рассмотрению заявки на регистрации товарного знака по заявке № 2001702406 [6];
- Копия отчета об информационном поиске [7];
- Копия заявочных материалов по заявке № 2006736028 [8];
- Печатные издания [9].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными по следующим основаниям.

С учетом даты приоритета (29.01.2001) заявки №2001702406/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 221597 является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ РОГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Обращение к словарно-справочной литературе показало, что обозначение «ЗОЛОТОЙ РОГ» имеет следующие значения:

- (Golden Horn) бухта у европейских берегов пролива Босфор. Длина 12,2 км, ширина 91—122 м, глубина до 47 м. На берегах — город и порт Стамбул

(Турция). Упоминается древне-греческими авторами как Хризокерас, что значит "золотой рог";

- бухта в заливе Петра Великого, в Японском море. Длина 7 км, ширина у входа более 2 км, во внутренней части до 1 км, глубина до 20—30 м. На берегах город и порт Владивосток. Название дано в 1859 г. по сходству с бухтой Золотой Рог в Стамбуле (см. <http://slovari.yandex.ru/dict/geography>).

В силу того, что словосочетание «ЗОЛОТОЙ РОГ» представляет собой название бухт, в пределах которых в принципе невозможно разместить производителя, отсутствуют основания для вывода, что оспариваемый знак сам по себе несет сведения, которые являются ложными или способными ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Доказательств того, что использование обозначения «ЗОЛОТОЙ РОГ» в качестве средства маркировки товаров, для которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, способно породить ассоциации относительно того, что данные товары (услуги) происходят из коммерческого источника, не соответствующие действительности, недостаточно, в силу незначительного тиража и известности печатного издания «Золотой Рог».

Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 2 статьи 6 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, фактические данные свидетельствуют о том, что ООО «Центр «ЗОЛОТОЙ РОГ» было зарегистрировано 10.01.1997, а ООО Газета «Золотой Рог» 15.08.1995. В этой связи имеются достаточные основания полагать, что у лица, подавшего возражение, а так же у иного лица, права на фирменные наименования (или его часть) возникли ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака.

Вместе с тем, представленными дополнительными материалами не подтвержден тот факт, что указанные фирменные наименования (или их части) стали известны на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 25, 35 и услуг 36, 41 и 42 классов МКТУ и ассоциируются у среднего российского потребителя с лицом, подавшим возражение, или иным лицом.

При оценке известности фирменного наименования Палата по патентным спорам исходила из того, что под «известным» следует понимать такой объект, о котором все хорошо знают, пользующийся известностью, славой, популярностью (Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., «АЗЪ», 1993, стр. 243).

Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 2 статьи 7 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, так как существует тождественный товарный знак «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству № 147363, имеющий более ранний приоритет 19.09.1995 г., зарегистрированный в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, необходимо отметить следующее.

Анализ товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству № 147363 показал следующее. Данный товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «ЗОЛОТОЙ РОГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты, журналы» и услуг 35 класса МКТУ «реклама и деловые операции».

Очевидно, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 221597 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 147363 являются семантически и фонетически тождественными. Графическая проработка знаков не влияет существенным образом на их восприятие и читаемость, в силу чего знаки следует признать сходными и по графическому критерию, за счет выполнения их буквами русского алфавита.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оспариваемая регистрация и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку и знаку по свидетельству № 147363, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 221597 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

- товаров 16 класса МКТУ: «альбомы; афиши; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; газеты; журналы; календари; каталоги; книги; конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; печатная продукция; плакаты; проспекты; сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; этикетки (за исключением тканевых)».

- услуг 35 класса МКТУ: «аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; консультативные службы по организации дел; помощь по управлению делами; реклама; реклама телевизионная».

Товарный знак по свидетельству № 147363 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты; журналы».

Товары 16 класса МКТУ: «альбомы; афиши; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; газеты; журналы; календари; каталоги; книги; плакаты; проспекты» представляют собой разновидности печатной продукции, равно как и товары «газеты, журналы», в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку, что позволяет признать их однородными в силу вхождения в одну родовую группу.

Также являются одинаковыми либо соотносятся между собой как род и вид такие услуги 35 класса МКТУ как «выпуск рекламных материалов; консультативные службы по организации дел, помощь по управлению делами; реклама; реклама телевизионная», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 35 класса МКТУ «реклама и деловые операции» по регистрации №147363. Услуги имеют одно назначение, круг потребителей, условия оказания их одинаковы.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам располагает основаниями для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 221597 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом положений статьи 4 ГК РФ и исходя из того, что правоотношения, связанные с приобретением исключительного права, возникают в момент подачи

заявки на регистрацию товарного знака, критерии охраноспособности, применяемые к знаку, регулируются законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Закон не содержит в качестве мотивов для отказа в регистрации норму, аналогичную пункту 4 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ, что исключает возможность признания регистрации товарного знака по свидетельству № 221597 недействительной как произведенной в нарушение требований данной нормы.

Закон так же не содержит нормы, препятствующей регистрации в качестве товарного знака обозначений, имеющих «историческое и географическое значение».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 13.03.2007 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству № 221597 частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- (511) 16 конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; этикетки (за

исключением тканевых).

- 25 брюки; галстуки; головные уборы; костюмы; куртки; майки; носки; обувь спортивная; рубашки; трикотажные изделия; трусы; футболки.
- 35 аукционная продажа; демонстрация товаров; изучение общественного мнения.
- 36 агентства по сдаче в аренду недвижимого имущества; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; организация сбора благотворительных средств; предоставление ссуд; финансирование; услуги по организации взаимных фондов.
- 41 академии [обучение]; воспитание; воспитание физическое; издание книг; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация спортивных, учебных или развлекательных конкурсов; организация спортивных состязаний и турниров; производство видеофильмов; производство кинофильмов; организация лотерей.
- 42 бронирование мест в гостиницах; буфеты; кафе; кафетерии; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; пансионаты; редактирование [подготовка к печати] материалов; снабжение продовольственными товарами; снабжение промышленными товарами; туристические базы.