

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 24.05.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «ИКС-холдинг», Москва, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005705550/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005705550/50 с приоритетом от 16.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «ИКС-холдинг», Москва (далее – заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИнформКурьер-связь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Буквы «И» и «К» заглавные, между словесными элементами «ИнформКурьер» и «связь» расположен дефис.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона обоснован тем, что заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования ЗАО Информационного агентства «Информкурьер-связь» в отношении однородных товаров (услуг), права на

которое в Российской Федерации возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 24.01.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение строго не тождественно фирменному наименованию;
- создателем, издателем журнала «ИнформКурьер-связь» также является заявитель.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2008, заявитель ограничил свои притязания в связи с доводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 7 Закона и испрашивает предоставление правовой охраны для товаров 16 класса МКТУ: журналы.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии следующих документов:

- Устав редакции средства массовой информации «ИнформКурьер-Связь» от 21.01.2003 на 9 л. [1];
- Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 25.02.2000 на 1 л. [2];
- договор соучредителей журнала «ИнформКурьер-Связь» от 03.07.2003 с дополнительными соглашениями на 8 л. [3];
- договоры на поставку печатной продукции №368 от 19.12.2006 и поставки периодических изданий №РКП-54 от 08.11.2005, №002-М от 13.08.2007, №93П-2708 от 27.08.2007 на 33 л. [4];
- договоры на курьерскую доставку периодических изданий от 02.08.2001, от 14.01.2004, от 01.12.2005 на 16 л. [5];
- комплекты информационных материалов ЗАО «ИКС-холдинг» на 11 л. [6];
- договор заказа на участие в выставке «ИНФОКОММ-2007» №21-07/75 от 28.08.2007 на 5 л. [7];
- купон подписки на журнал «ИнформКурьер-Связь» с квитанцией об оплате, анкета подписчика, рекламная листовка журнала на 4 л. [8];

- справки от ЗАО «ИКС-холдинг» на 4 л. [9];
- договор №572 от 12.01.2004 и паспорт печатного издания с 2004 по 2008 года на 25 л. [10];
- справка об акции для читателей журнала на 1 л. [11];
- справка о категориях получателей журнала (тираж 15000 экз.) на 1 л. [12];
- распечатка с Интернет-сайта <http://www.operato.ru> на 3 л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.03.2005) поступления заявки №2005705550/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона 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 иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии пунктом 1 статьи 12 Закона экспертиза заявленного обозначения проводится по завершению формальной экспертизы. В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона, и устанавливается приоритет товарного знака.

Обозначение по заявке №2005705550/50 представляет собой словесное обозначение «ИнформКурьер-связь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Буквы «И» и «К» заглавные, между словесными элементами «ИнформКурьер» и «связь» расположен дефис.

Исходя из положения пункта 3 статьи 7 Закона следует, что при оспаривании регистрации в связи с ее несоответствием требованиям данной нормы необходимо соблюдение условия о том, что права на фирменное наименование у иного лица, осуществляющего деятельность в отношении однородных товаров/услуг, возникли ранее.

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с сайта <http://www.operato.ru/about.htm>. Поскольку данные сети Интернет не являются гарантированно достоверными не представляется возможным однозначно установить дату возникновения права на фирменное наименование у иного лица, а также прийти к выводу об осуществлении ЗАО Информационное агентство «Информкурьер-связь» деятельности в отношении однородных товаров /услуг до даты подачи заявки.

Напротив, из представленных заявителем документов [1] следует, что согласно пункту 1.3 Устава соучредителями журнала являются: ЗАО Информационное агентство «ИнформКурьер-связь», ЗАО «ИКС-холдинг», Межрегиональная общественная организация «Московское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова». Согласно пункту 1.4 Устава редакция журнала «ИнформКурьер-связь» не является самостоятельным юридическим лицом, а является структурным подразделением одного из учредителей – ЗАО «ИКС-холдинг». ЗАО «ИКС-холдинг» выполняет от имени Редакции журнала функции юридического лица. Свидетельство о регистрации средства массовой информации [2] подтверждает, что одним из учредителей данного журнала является также ЗАО «ИКС-холдинг».

Согласно пункту 1.2 Договора соучредителей журнала [3] осуществление прав и полномочий издателя и распространителя журнала возложено на ЗАО

«ИКС-холдинг». А ЗАО Информационное агентство «ИнформКурьер-связь» является структурным подразделением издателя журнала. Материалы [10], также подтверждают, что ЗАО «ИКС-холдинг» является издателем журнала.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что решение экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона является необоснованным и подлежит отмене.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.05.2007, отменить решение экспертизы от 24.01.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

Г (511) 16 - журналы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.