

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное ООО «КАРЕТА», 02025, Украина, г.Киев, ул. Кутузова, 1, оф.20 (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №249499, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по заявке №2002733059/50 с приоритетом от 23.12.2002, выставочный приоритет от 22.10.2002, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №249499 на имя ЗАО «Издательство «Финансовый директор», Россия (далее — правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР», которые расположены на разных уровнях один под другим. Все буквы обозначения, за исключением буквы «Е», выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Е» стилизована таким образом, что воспроизводит в оригинальной форме элемент условного обозначения единой иностранной валюты для стран Европейского Сообщества. Словесные элементы выполнены на оранжевом фоне.

В возражении от 28.04.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— товарный знак «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству № 249499 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №263860 в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ;

— сравниваемые знаки бесспорно сходны по фонетическому признаку;

— сравниваемые товарные знаки имеют одинаковое смысловое значение;

— с точки зрения графического критерия знаки также сходны, так как их словесные элементы «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» выполнены буквами русского алфавита и расположены на разных уровнях один под другим;

— в оспариваемом товарном знаке все товары и услуги 16, 35, 38 классов МКТУ и часть услуг 41 класса МКТУ однородны товарам 16 класса: «печатная продукция, в том числе журналы, газеты» и услугами 35 класса МКТУ по свидетельству №263860;

— сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки одного и того же вида печатной продукции – журнала с одноименным названием, что приводит к смешению как товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками, так и фирм, их производящих.

В возражении изложена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №249499 не действительным частично в отношении части услуг 41 класса: «издание книг» и всех товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Официальная справка ООО «КАРЕТА» с приложениями №№1,2,3 на 2л. в 2экз.[1].

2. Копия свидетельства о государственной регистрации журнала «Финансовый директор» №4874 серия КВ на 2л. в 2 экз. [2].

3. Копия Дипломов на 4л. в 2экз. [3].

4. Копия разрешения министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 14.12.2001 на 1л. в 2экз. [4].

5. Копия разрешения Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия от 22.12.2005 РПН№10 на 1л. в 2экз [5].

6. Копии договоров о включении в каталог периодических изданий Украины, в каталог агентства «Роспечать», каталог «Подписка» на 4л. в 2экз. [6].

7. Копии заказов-нарядов с ГП «ПРЕССА» на 13л. в 2экз. [7].

8. Копия справки о подписчиках через агентство «Роспечать» на 2л. в 2экз. [8].

9. Копии каталогов агентства «Роспечать» за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годы на 11л. в 2экз. [9].

10. Копии обложек журнала «Финансовый директор» за 2001г. на 4л. и за 2002г. на 6л. в 2экз. [10].

11. Тиражные справки от ОАО Агентство «Роспечать» и от ЗАО «Аргументы и факты» за 2003-2006 г. на 5л. в 2экз. [11].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 11.10.2006, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

— словесный элемент зарегистрированного товарного знака «Финансовый директор» является также фирменным наименованием ЗАО «Издательство «Финансовый директор», оно широко известно на территории Российской Федерации потребителю благодаря издаваемому журналу «Финансовый директор»;

— ЗАО «Издательство «Финансовый директор», которое является правообладателем оспариваемого товарного знака, было зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 11.05.2001 за №002.043.751, т.е. до момента регистрации товарного знака по свидетельству №263860 с конвенционным приоритетом от 27.06.2002;

— в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса РФ фирменное наименование охраняется с момента государственной регистрации юридического лица;

— регистрация товарного знака по свидетельству №263860 произведена в нарушении пункта 2 статьи 6 Закона;

— журнал «Финансовый директор», выпускаемый ЗАО «Издательство «Финансовый директор», издается с 2002г., тиражом десятки тысяч экземпляров;

— журнал «Финансовый директор», выпускаемый ЗАО «Издательство «Финансовый директор», был представлен на Шестой специальной выставке «Управление-2002. Методы. Средства. Технологии», проходившей в центральном доме художника с 22 по 25 октября 2002г.;

— журнал «Финансовый директор», выпускаемый на Украине ООО «КАРЕТА», не зарегистрирован в установленном порядке в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и культурного наследия;

— попытки продвижения на Российский издательский рынок украинского журнала «Финансовый директор» являются предметом недобросовестной конкуренции и использованием чужой известной деловой репутации.

К отзыву приложены следующие документы:

1. Учредительные документы на 24л. в 1экз.[1].
2. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №77-9632 на 1л. в 1 экз. [2].
3. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №17292 на 1л. в 1 экз. [3].
4. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №77-20539 на 1л. в 1 экз. [4].
5. Сертификат №73 на 1л. в 1экз [5].
6. Письмо «Экспосервис -1» на 2л. в 1экз. [6].

7. Договор №34 за 2002 на 3л. в 1экз. [7].

8. Полиграфия: Договор №10/06-1 от 06.05.2002, №4084-02 от 25.07.2002, накладные на 20л. в 1экз. [8].

9. Подписка: каталоги на 31л. в 1экз. [9].

10. Распространение: договор №60-02-2 МАП от 02.04.200 2г., накладные, договор №1217 от 06.06.2002г., накладные, договор на поставку (розница) № 43 от 06.09.2002г., накладные, договор № 20/П/02 от 13.09.2002г., накладные, договор № 21/7-А от 25.11.2002г., накладные, договор № 101 от 29.05.2000г., накладные, договор №432/03-«зак» от 30.05.2002г., накладные, договор № П-02/030702/БГ от 10.06.2002г., накладные на 71л. в 1экз.[10].

11. Бесплатная рассылка: договор №54от 24.05.2002г., договор № УР-0-15-17 от 17.05.2004г. на 4л. в 1экз. [11].

12. Справки по распространению журнала «Финансовый директор» за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006г. на 40л. в 1экз. [12].

13.Копии обложек журнала «Финансовый директор» за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006г. на 45л. в 1экз. [13].

14. Сведения представленные ОАО «Агенство «Роспечать» о подписке на журнал «Финансовый директор» за 2003, 2004, 2005, 2006г. на 10л. в 1экз.[14].

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

С учетом даты выставочного приоритета (22.10.2002) заявки №2002733059/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ08.12.1995, за №989, введенные в действие с29.02.1996 (далее — Правила).

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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствие с пунктом 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При определении сходства словесных обозначений используются признаки, приведенные в подпунктах (1)-(3) пункта 14.4.2.2 Правил. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (4) пункта 14.4.2.2. Правил).

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.

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

Оспариваемый товарный знак «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» [1], является комбинированным, включенные в него словесные элементы «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» расположены на разных уровнях один под другим. Все буквы

обозначения, за исключением буквы «Е», выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Е» стилизована таким образом, что воспроизводит в оригинальной форме элемент условного обозначения единой иностранной валюты для стран Европейского Сообщества. Словесные элементы выполнены на оранжевом фоне.

Противопоставленный словесный товарный знак «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» [2] выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы также расположены на разных уровнях один под другим и словесный элемент «ДИРЕКТОР» выполнен жирным шрифтом.

Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] свидетельствует об их сходстве в силу того, что они являются фонетически и семантически тождественными. Расположение при написании знаков словесных элементов «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» на разных уровнях один под другим усиливает их графическое сходство.

Часть товаров 16 класса МКТУ (брошюры; газеты; издания печатные; бюллетени информационные; изображения графические; конверты; каталоги; книги; материалы для обучения [за исключением приборов]; периодика; письма уведомительные; продукция печатная; проспекты; транспаранты; трафареты, шаблоны; учебники; книги записей), указанная в перечне оспариваемой регистрации, и товары 16 класса МКТУ (печатная продукция, в том числе журналы, газеты), указанные в перечне противопоставленного товарного знака, соотносятся между собой как род – вид и поэтому являются однородными. Другую часть товаров 16 класса (наборы письменных принадлежностей бумажные; наклейки самоклеящиеся) нельзя признать однородной вышеуказанным товарам 16 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они относятся к товарам различного вида (рода), имеют различное назначение и круг потребителей.

В отношении указанной в возражении однородности услуг 41 класса (издание книг) оспариваемой регистрации и товаров 16 класса МКТУ (печатная продукция, в том числе журналы, газеты) следует отметить, что, поскольку, данные товары и

услуги действительно имеют одинаковое назначение и относятся к одному виду деятельности, они являются однородными.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, достигается за счет их соотнесения между собой как род – вид.

В отношении указанной в возражении однородности услуг 38 класса МКТУ (агентства печати новостей; вещание телевизионное; радиовещание), и товаров 16 класса МКТУ (печатная продукция, в том числе журналы, газеты), указанных в перечне противопоставленного товарного знака, следует отметить, что, данные товары и услуги относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение, и это не позволяет признать их однородными.

Сходство знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства и однородность товаров и услуг 16, 35 41 классов МКТУ позволяют признать сравниваемые товарные знаки [1] и [2] сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.2 Правил в отношении части товаров и услуг 16 и 41 классов и всех услуг 35 класса МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2007, проанализированы Палатой по патентным спорам и отражены в решении

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №249499 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591)

(511) 16 наборы письменных принадлежностей бумажные; наклейки самоклеящиеся.

38 агентства печати новостей; вещание телевизионное; радиовещание.

41 организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение симпозиумов; служба новостей.

42 исследования в области права; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; услуги юридические.