

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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), рассмотрела возражение от 29.04.2008, поданное ЗАО «Телекомпания «Останкино», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277795, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» по заявке №2003722026/50 с приоритетом от 11.11.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.11.2004 за №277795 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Журнал «Человек и Закон», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ – журнал «Человек и закон» и услуг 35 класса МКТУ – составление и публикация рекламы в журнале «Человек и закон».

Товарный знак по свидетельству №277795 представляет собой словесное обозначение «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку №277795 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ с имеющими более ранний приоритет и принадлежащими лицу, подавшему возражение, словесным и комбинированным товарными знаками «Человек и закон» по свидетельствам №268410, №283068;

- сходство сравниваемых обозначений основано на совпадении словесных частей знаков;
- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ – «издания печатные, продукция печатная, книги, материалы графические печатные, периодика» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, обновление рекламных материалов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, публикация рекламных текстов, составление рекламных рубрик в газете», которые являются однородными товарам и услугам оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №277795 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- журнал «Человек и Закон» выпускается с 1970 года и имеет регистрацию в качестве СМИ;
- журнал «Человек и Закон» и печатная продукция лица, подавшего возражение, имеют разные стили написания названий и в целом воспринимаются по-другому, что исключает возможность смешения;
- правообладатель получил право на издание журнала раньше лица, подавшего возражение.

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

С учетом приоритета заявки №2003722026/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 других

лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 №277795 представляет собой словосочетание «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом

Принадлежащие лицу, подавшему возражение, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №268410 и №283068 представляют собой словесное и комбинированное обозначения, содержащие в качестве единственного и доминирующего элемента соответственно словосочетание «Человек и закон».

Анализ сравниваемых знаков показал фонетическое и семантическое тождество обозначений «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН».

При этом оспариваемый товарный знак №277795 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» и противопоставленный товарный знак №268410 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, отличаясь только видами шрифтов, что свидетельствует об их графическом сходстве.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ – журнал «Человек и закон» и услуг 35 класса МКТУ – составление и публикация рекламы в журнале «Человек и закон», которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ – «издания печатные,

периодика» и услуг 35 класса МКТУ – «реклама, обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, составление рекламных рубрик в газете» противопоставленных товарных знаков в силу совпадения по роду (виду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

В связи с этим, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277795 недействительным полностью.