

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 10.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтед Пресс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268858, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003705612/50 с приоритетом от 20.03.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2004 за №268858 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Специализированная пресса», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «АгроБизнес» и располагающихся под ним элементов «и пищевая промышленность».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2006, в котором изложено мнение о том, что регистрация №268858 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации 23.09.1992 от №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, нарушение указанных норм Закона обусловлено следующими обстоятельствами:

- термин «агробизнес» является переводом английского термина «agribusiness», впервые введенного в 1957 году Р. Голдбергом в книге «A concept of Agribusiness» (Концепция Агробизнеса), и получил широкое распространение во всем мире, в том числе на территории СССР, а позднее, Российской Федерации;

- в настоящее время в большинстве словарей приводится следующее значение слова «агробизнес» - сектор рыночной экономики, связанной с процессами сельскохозяйственного производства, хранения, распределения и обработки его продуктов, в структурном отношении «агробизнес» в основном равнозначен агропромышленному комплексу;

- термин «агробизнес» широко используется как специалистами данной отрасли, так и лицами, не связанными по роду деятельности с агропромышленным комплексом, в том числе, широким кругом потребителей, так, например, термин используется в специализированной литературе и публикациях, в широкой прессе, в общедоступных словарно-справочных изданиях;

- известность слова «агробизнес» в качестве наименования отрасли хозяйства (сектора экономики) подтверждается также включением этого слова в названия многих научно-исследовательских организаций;

- специфика товаров 16 и связанных с ними услуг 35 и 41 классов МКТУ заключается в том, что их потребительские свойства обусловлены в первую очередь не характеристиками материального носителя, а информационным содержанием, назначением товара (печатного издания), и соответственно назначение того или иного печатного издания определяется его тематикой или специализацией;

- для печатных изданий, тематика которых посвящена агробизнесу, оспариваемый товарный знак, являясь общепринятым термином, обозначающим отрасль хозяйства, будет указывать на назначение товара и, следовательно, не будет обладать различительной способностью;

- для печатных изданий, тематика которых не связана с агробизнесом, рассматриваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара, в частности относительно его потребительских свойств.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №268858 недействительной полностью.

К возражению приложены сведения из Интернет: распечатки результатов поиска, сведения электронных словарей, информация об организациях, на 33 л. [1].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, аргументируя следующим:

- при регистрации обозначения в качестве товарного знака ООО «Издательский дом «Специализированная пресса» предоставлял в Роспатент два свидетельства о регистрации средства массовой информации с выпусками периодических изданий, содержащих регистрируемое обозначение и подтверждающих использование обозначения «АгроБизнес и пищевая промышленность» до подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- использование основного элемента оспариваемого товарного знака правообладатель начал с периодического печатного издания «Агробизнес Юга России» (свидетельство о регистрации СМИ от 02.10.1996 № Р1960), затем в 2000 году он зарегистрировал новый бюллетень «Агробизнес и пищевая промышленность» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ№77-3316 от 28.04.2000), который перерегистрировался в 2002 году ввиду выхода соучредителя издания (свидетельство о регистрации СМИ ПИ№77-12804 от 31.05.2002), в 1997 году выходит первый справочник «АГРОБИЗНЕС», выпускаемый затем регулярно до 2003 года;

- ООО «Издательский дом «Специализированная пресса» с 1997 года активно рекламировал издание «АГРОБИЗНЕС и пищевая промышленность» в сети Интернет, как на своих ресурсах, так и с использованием коммерческих сетей;

- печатные издания правообладателя с 1996 года по сегодняшний день постоянно принимают участие в региональных, федеральных и зарубежных выставках агропромышленного комплекса;

- никакими нормативными документами Министерства экономического развития и торговли России и Госстандарта России не утверждена такая отрасль экономики – как Агробизнес, поскольку вместо него используется другое словосочетание «сельское хозяйство»;
- оспариваемый товарный знак представляет собой сложносоставное заимствованное слово, первая часть которого образована от греческого «agros», имеющего значение «агрономический» и английского слова «BUSINESS» - «дело»;
- слово «АгроБизнес» отсутствует в большинстве словарей, в том числе Большом энциклопедическом словаре, обнаружить его можно только в электронном словаре, который создан и размещен в сети Интернет в 2006 году, то есть после подачи заявки №2003705612/50;
- издание «АгроБизнес и пищевая промышленность» является сельскохозяйственным средством массовой информации и не может вводить потребителей в заблуждение тем, что подчеркивает название сельскохозяйственную направленность.

В подтверждение доводов правообладателя к отзыву приложены копии следующих материалов:

- копии некоторых каталогов выставок до 2003 года, в которых издание правообладателя «АГРОБИЗНЕС» принимало участие, на 20 л. [2];
- копии некоторых справочников, вышедшие до 2003 года, в которых присутствует издание правообладателя «АГРОБИЗНЕС», на 6 л. [3];
- копия свидетельства о регистрации СМИ «АГРОБИЗНЕС и пищевая промышленность» ПИ № 77-12804 от 31.05.2002, выданное Министерством РФ по делам печати телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, на 1 л. [4];
- копии обложек периодических СМИ и справочников, выпущенных с 1996 года правообладателем ООО «Издательский дом «Специализированная пресса», 12 л. [5];
- распечатки с поисковых серверов по слову «АгроБизнес и пищевая промышленность», на 9 л. [6];
- выдержка из реестра регистрации СМИ, на 1 л. [7];

- копии регистрации товарных знаков на имя ООО «Юнайтед Пресс», на 1 л. [8];
- копии словарей, в которых отсутствует толкование слова «АГРОБИЗНЕС», на 6 л. [9];
- журнал «АГРОБИЗНЕС и пищевая промышленность» № 1-2 (78) за январь-февраль 2007, на 16 л. [10];
- журнал «АГРОБИЗНЕС и пищевая промышленность» № 10 (76) октябрь 2006 года, на 16 л. [11];
- информация о проекте «Информационное пространство АПК» Агентства «Стратег» январь 2006 года, на 1 л. [12];
- распечатка страниц сайта «АГРОБИЗНЕС.ру», на 9 л. [13];
- рейтинг сайтов www.mail.ru по категории «Обслуживание сельского хозяйства», на 2 л. [14];
- копии Дипломов правообладателя с выставок сельскохозяйственной тематики до 2003 года, на 15 л. [15];
- копия письма № 1408 от 12.09.2006г Отборочного комитета ордена «Держава», свидетельствующего о выдающихся заслугах издания «АГРОБИЗНЕС», на 1 л. [16];
- бейджи с выставочных мероприятий, в которых принимал участие правообладатель на 4 л. [17].

На заседании коллегии к материалам отзыва были приобщены следующие копии:

- заявления о нарушении прав на товарный знак «Агробизнес и пищевая промышленность», на 2 л. [18];
- информация о подписчиках журнала «Агробизнес» с сайта www.agro-business.ru, на 4 л. [19];
- накладная № 9 от 09.04.2001, № 6 от 15.03.2001, № 23 от 19.11.2001, № 24 от 24.12.2001, на 2 л. [20];
- счета-фактуры № 803 от 31.08.2001, № 1734 от 03.12.2002, № 00001110 от 06.09.2002, 876 от 30.09.2002, на 4 л. [21];

- счета-фактуры № 1874 от 20.08.2001, № 1882 от 17.09.2001, № 986 от 14.11.2002, № 7569 от 12.11.2002, на 3 л. [22].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.03.2003) приоритета товарного знака по свидетельству №268858 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Исходя из смысла заложенного в термине «различительная способность» понятия, под обозначением, не обладающим различительной способностью, понимается обозначение, имеющее изначально недостаточную способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товара или его производителя.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Отнесение общепринятых терминов к числу обозначений, не обладающих различительной способностью, обусловлено тем, что из-за их независимого

применения различными производителями они утратили различительную способность и воспринимаются как общепринятые термины, связанные с определенной деятельностью заявителя.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К вышеуказанным обозначениям, согласно пункту 2.3 (1.5) Правил 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.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №268858 является словесным и включает в свой состав словесный элемент «АгроБизнес», выполненный жирным

шрифтом буквами русского алфавита в черно-белой цветовой гамме, при этом буквы «А» и «Б» - заглавные, остальные – строчные. Под данным словом располагаются словесные элементы «и пищевая промышленность», которые в силу своего расположения в знаке и исполнения более мелким шрифтом не оказывают существенную роль в индивидуализации товара. Таким образом, основным доминирующим элементом знака является словесный элемент «АгроБизнес».

Слово «Агробизнес» является сложносоставным и состоит из лексических единиц греческого и английского языков, которые также вошли в обиход русской речи:

1. Агро – первая часть сложносоставных слов со значением: 1) относящийся к агрономии (например: агрофизика, агроэкология, агрохимия); 2) относящийся к сельскому хозяйству, к обработке земли (например: агротехника, агролаборатория); 3) относящийся к сельской местности (например: агрокомплекс, агрорайон, агроклимат);
2. Бизнес – предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль [Ожегов С.И. и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений/ Российская АН. Институт русского языка.; Российской фонд культуры. – М: Азъ Ltd., 1992, стр. 16, 45].

На основании вышеизложенного семантическое значение словесного элемента «Агробизнес», отражает ту информацию, которая освещается в печатном издании. В данном случае речь идет об одной из сфер деятельности человека – сельском хозяйстве. Термин «Агробизнес» употребляется в области сельского хозяйства и не применяется в качестве какого-либо условного обозначения в издательской деятельности.

В силу наличия у рассматриваемого обозначения определенной семантики, нет оснований считать, что оно не способно вызвать у потребителя устойчивые связи с определенным печатным изданием конкретного производителя.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, об использовании слова «агробизнес» в качестве наименования отрасли хозяйства (сектора экономики), то установлено следующее. Основанием для такого вывода лицо, подавшее

возражение, указывает данные электронных словарей, которые имеют выходные данные позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и потому его доводы не могут свидетельствовать о нарушении требований пункта 1 статьи 6 Закона (общепринятые сокращенные наименования отраслей) на момент регистрации оспариваемого знака.

Является очевидным, что обозначение «АгроБизнес» не указывает на вид товара, качество, количество, свойства, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта, по отношению к таким товарам как, печатные издания, периодика, информационные бюллетени, и связанным с ними услуг, поскольку, не является простым указанием на данные товары/услуги.

Что касается указания обозначения «АгроБизнес» на назначение товаров, услуг, то установлено следующее.

Обращение к Толковому словарю русского языка (там же стр. 391) показало, что «назначение – 1. от глагола назначить; 2. область, сфера применения кого-либо-нибудь; цель, предназначение.

Относительно свойства и назначения печатных изданий как видов средств массовой информации, необходимо отметить, что это документ, предназначенный для распространения читателям содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.

Периодические печатные издания характеризуются следующими признаками: выходят через определенные промежутки времени, имеют постоянное для каждого года число номеров (выпусков), не повторяющееся содержание, однотипное оформление, нумерованные и (или) датированные выпуски, имеющие одинаковое заглавие. Периодические издания могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, ежегодными и. т.п..

Очевидно, что обозначение «АгроБинес» не указывает на назначение и свойства товаров 16 и связанных с ними услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 268858.

Исходя из семантики данного слова, для товаров, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому знаку, оно не содержит в своем составе сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

Следует отметить, что возможное соотнесение потребителями обозначения «АгроБизнес» с наименованием журнала, также будет соответствовать действительности, поскольку правообладатель задолго (с 1996 г.) до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и в настоящее время использует данное название в качестве составной части наименования своей продукции - специализированного рекламно-информационного бюллетеня «АГРОБИЗНЕС ЮГА РОССИИ», а затем «АгроБизнес и пищевая промышленность».

Регистрация бюллетеня «АГРОБИЗНЕС ЮГА РОССИИ» как средства массовой информации осуществлена правообладателем в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» ещё в 1996 г. [7], а затем в 2002 году [4] с указанием соответствующей тематики этих СМИ – агропромышленный комплекс, торговля сельхозпродукцией, реклама. Последующие действия правообладателя по регистрации основного элемента наименования выпускаемой им продукции, а именно обозначения «АгроБизнес» в качестве товарного знака для товаров 16 класса МКТУ «печатные издания, периодика, информационные бюллетени», по существу являются закреплением ранее полученного еще при регистрации СМИ права на это наименование.

Следует отметить, что в наименовании журнала «АгроБизнес и пищевая промышленность» индивидуализирующей способностью обладает именно слово «АгроБизнес», которое, к тому же выполнено на обложке журнала крупным шрифтом.

Согласно статье 27 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» название издания является одним из выходных данных, т. е. элементом, характеризующим издание и предназначенный для его оформления, информации потребителей, библиографической обработки и статистического

учета, который должен содержать каждый выпуск периодического издания. Название (заглавие) периодического издания позволяет выделить данное издание среди множества периодических печатных изданий других производителей. Исходя из смысла статьи 1 Закона именно такое обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации периодического печатного издания одного производителя от периодических печатных изданий других производителей, признается товарным знаком.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для товаров «печатные издания», производимых ООО «Издательский дом «Специализированная пресса», а также введение их в хозяйственный оборот, является реализацией исключительных прав правообладателя, вытекающих из права на товарный знак, а также более раннего права издания СМИ под таким названием.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение по свидетельству № 268858 способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и его производителя и, как следствие, не удовлетворяет требованиям, установленным абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона, голословно и опровергается имеющимися в материалах заявки № 2003705612/50 документами.

Анализ элементов оспариваемого товарного знака показал, что они не содержат в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, или способных породить в сознании потребителя несоответствующее действительности представление о товаре либо его изготовителе.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №268858.