

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 17.07.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательский центр «Академия», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291754, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.08.2003 по свидетельству № 291754 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Академия», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ – компакт диски [ПЗУ] и 16 класса МКТУ – печатные издания.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой «сцену из повседневной жизни Древней Греции, в которой знатный горожанин, одетый в длинный до пят хитон сидит на скамье перед светильником и читает пергаментный свиток. Свиток он держит в левой руке, а правой опирается на скамью. Силуэт торса «читателя» обнажен, верхняя часть хитона сброшена на скамью и, свисая, изящно ее декорирует. Под рисунком надпись по латыни «Academia».

В поступившем 17.07.2006 в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность регистрации № 291754 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Academia», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она противоречит положениям абзацев первого, третьего и

четвертого пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Academia» (на русском языке «Академия») входит в лексический фонд целого ряда языков и имеет значение: школа, курсы, училище, высшее учебное заведение, научное общество или учреждение науки и т.д.;

- товары «издания печатные» и «компакт-диски (ПЗУ)» являются источниками информации, в том числе для высших учебных заведений, для научных учреждений, академий, именно поэтому многие издательства «традиционно» длительное время включают в свое название слова «Академия» или «Academia»;

- слово «Академия» подчеркивает назначение издаваемой литературы и не обладает различительной способностью, поскольку из-за частого его использования в названиях организаций, занимающихся издательской деятельностью, до даты приоритета оспариваемого знака данное обозначение не ассоциировалось у потребителей с каким-либо одним конкретным производителем, а следовательно, на эту дату не могло выполнять функции товарного знака – служить для индивидуализации товаров;

- входящее в десятку лучших издателей учебной книги, ООО «Издательский центр «Академия» осуществляет производство литературы с 1995 года по настоящее время под обозначением «Академия», принимал участие в книжных выставках – ярмарках, как в России, так и за рубежом;

- продукция этого издательства продавалась, рекламировалась, выставлялась под комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент в

виде стилизованного головного убора и словесного обозначения «Academia», присутствующего и в фирменном наименовании этого издательства;

- выпуск продукции правообладателя оспариваемого знака уступал по объемам, регионам распространения и ассортименту продукции лица, подавшего возражение, активно использующего обозначение «Academia» наравне с другими издательствами;

- неохраноспособность обозначения «Academia» подтверждается включением его в ряд регистраций товарных знаков в качестве неохранных элементов, а именно по свидетельствам №№ 192646, 243715, 141015, 182987, 118721, 118480, 163399;

- изобразительная часть оспариваемого знака воспроизводит издательскую маркировку вошедшего в историю России Издательства под названием «Academia» и выпускавшего с 1922 года (г. Петроград) книги, которые являются одним из литературных и исторических памятников российской книжной культуры и представляют собой библиографическую и культурную ценность. Автором этой книжной графики является Г.П. Любарский;

- регистрация комбинированного знака, одновременно включающего и издательскую маркировку и название Издательства в том же сочетании, в каком оно использовалось более полувека назад, на имя юридического лица, не имеющего отношения к вошедшему в Историю книгоиздания издательству противоречит пункту 3 статьи 6 Закона;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 291754 полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены следующие материалы:

- сведения из Интернет поисковой системы Яндекс на 2 л. [1];
- сведения из Интернет поисковой системы Google на 1 л. [2];

- документы, подтверждающие издательскую деятельность ООО «Издательский центр «Академия» на 9 л. [3];
- запросы в Книжную палату и ее справки об объеме производства двух издательств на 4 л. [4];
- иллюстрации с книжных ярмарок с участием марки «Academia» на 8 л. [5];
- копии титульных листов некоторых изданий, выпущенных ООО «ИЦ «Академия» на 19 л. [6];
- договоры, связанные с участием «ИЦ «Академия» на книжной выставке в Германии и фотографии выставки на 15 л. [7];
- сведения о договорах купли-продажи и поставки литературы между ООО «ИЦ «Академия» и Департаментами образования и науки различных регионов России на 51 л. [8];
- сведения о договорах поставки изданной ООО «ИЦ «Академия» литературы в торговые организации на 88 л. [9];
- некоторые книжные выставки-ярмарки с участием ООО «ИЦ «Академия» с эскизами стендов на 12 л. [10];
- бухгалтерская справка о затратах на рекламу с примерами рекламы ООО «ИЦ «Академия» на 11 л. [11];
- сведения о наградах «ИЦ «Академия» на 11 л. [12];
- письмо от 20.02.2002 № 185 АНО «Фестиваль школьных телестудий» на 1 л. [13];
- документы о поставке книг для АНО «Фестиваль школьных телестудий» на 3 л. [14];
- справки ФГУ «Книжная палата» и Российской государственной библиотеки об издательствах «Академия» на 6 л. [15];
- справка ФГУ «Книжная палата» на 1 л. [16];
- В.М. Жарков «Книга», Энциклопедия, М., БРЭ, 1999 г. на 3 л. [17];
- «Academia», М., Книга, 1980 на 9 л. [18].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель свой отзыв не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении 17.07.2006, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты приоритета (22.08.2003) оспариваемой регистрации № 291754 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами и символами, или характеризующих товары, в том числе, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта товара.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в соответствии с подпунктом 2.3.1 Правил 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.

К общепринятым терминам согласно подпункту 2.3.2.2 Правил относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Подпунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Обозначения, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 6 Закона, то есть являющиеся общепринятыми терминами и символами или характеризующие товары, в том числе, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта товара, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 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 2.5.1 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительной части (рисунка в черно-белом исполнении), характеризующего быт горожан Древней Греции, под которым размещается словесный элемент «Academia», заключенный с двух сторон в наклонные черточки.

Словесное обозначение «Academia» является лексической единицей английского языка и имеет следующие значения: 1) научное сообщество, мир

университетской науки; 2) традиционность, академизм, академичность, педантизм (следование строгим классическим образцам, установившимся традициям и правилам); 3) академизм, академичность; схоластика (сугубо теоретическая направленность занятий, их оторванность от практики и жизни).

Согласно словарю приведены следующие значения аналогичного слова в русском языке: академия – 1) Высшее научное или художественное учреждение (например, художественная академия или академия медицинских наук). 2. Название некоторых высших учебных заведений (военно-медицинская академия) [Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М., «АЗЪ» Ltd., 1992 год. стр. 27].

Как следует из приведенных выше значений словесных элементов «Academia»/«Академия» указанные лексемы имеют различное смысловое значение. Однако следует подчеркнуть, что наиболее часто слово «Академия» употребляется в значении названия научной организации как высшего учебного заведения. Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" на Академии возложены функции по реализации образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования; осуществлению подготовки, переподготовки и (или) повышению квалификации работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-педагогической деятельности; проведению фундаментальных и прикладных научных исследований преимущественно в одной из областей науки или культуры. Академия является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности.

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о том, что словесное обозначение «Academia» для товаров 09 класса МКТУ – компакт диски [ПЗУ] и товаров 16 класса МКТУ - издания печатные указывает на их назначение (для учащихся высших учебных заведений, преподавателей, научных организаций). Таким образом, указанные лицом, подавшим возражение, доводы о несоответствии данного обозначения требованиям, регламентированным

пунктами 1, 3 статьи 6 Закона и подпунктами (1.5), пункта 2.3.1, 2.3.2.3 Правил, являются обоснованными.

Согласно материалам возражения, начиная с 1922 года на территории России Издательством «Academia», учрежденным философским и филологическим обществами при Петербургском университете и зарегистрированным 31.12.1921 как товарищество на паях, выпускалась научная литература, маркированная комбинированным обозначением, тождественным зарегистрированному товарному знаку [17]. Указанное издательство пользовалось большой популярностью среди библиофилов и одновременно сыграло большую роль в истории книгоиздания советского периода. За период своей деятельности с 1922 по 1937 год указанное издательство выпустило свыше тысячи книг, включая произведения мировой классической литературы. Большая часть этих книг относится к лучшим советским изданиям. В 1937 году издательство вошло в Гослитиздат, фактически прекратив свое существование.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, задолго до даты подачи заявки на его регистрацию, было известно на территории Советского Союза, и Российской Федерации, в отношении товаров, однородных товарам, для которых 01.07.2005 был зарегистрирован на имя правообладателя, не имеющего отношения к известному издательству. Обратное материалами заявки №2003716272/50 не подтверждено.

Известность данного комбинированного обозначения в отношении вышеперечисленного перечня товаров предопределяет возможность введения в заблуждение потребителя, знающего логотип Советского издательства «Academia», относительно производителя товаров.

Следует отметить, что к способным ввести в заблуждение относятся элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе, в том числе через ассоциации, которые они вызывают или могут вызвать у потребителя.

В силу изложенного обстоятельства, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 291754 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении



производителя товаров, маркированных таким знаком, и как следствие, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291754 недействительной полностью.**