

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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 27.09.2006, поданное ООО «Издательский дом «КАТМАТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «STEREO&VIDEO» (далее – заявленное обозначение) по заявке №2004727424/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «STEREO&VIDEO» была подана 26.11.2004 в отношении товаров 16 класса МКТУ, заявитель ООО «КАТМАТ», Россия. После принятия по заявке решения (01.08.2006) заявителем по заявке стало ООО «Издательский дом «КАТМАТ», которым впоследствии было подано возражение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение – слова «STEREO» и «VIDEO», соединенные знаком «&», слева и справа от элемента «&VIDEO» расположены две темные линии. Обозначение выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «STEREO» переводится на русский язык как «СТЕРЕО» - «объемный», слово «VIDEO» переводится как «ВИДЕО» - «вижу».

Федеральным институтом промышленной собственности 29.06.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как словесные элементы являются общепринятыми терминами. Кроме того, заявленное обозначение является наименованием независимого журнала, учредителем которого является ООО «Издательский дом «КАТМАТ», в связи с чем обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, а также всех товаров за исключением «журналы».

В Палату по патентным спорам 27.09.2006 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «STEREO&VIDEO» по заявке №2004727424/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- выводы о введении в заблуждение не обоснованы и приведены без учета того факта, что до 2005 в течение 10 лет журнал «STEREO&VIDEO» издавался ООО «КАТМАТ»;

- при вынесении решения экспертизой не были учтены положения пункта 1 статьи 6 Закона, согласно которым термины могут быть включены как неохраняемый элемент в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Словесный элемент «STEREO&VIDEO» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения;

- также экспертизой не было учтено, что указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена информация с Интернет-сайта федеральной налоговой службы на 2 л. [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2007, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации, а именно, что заявленное обозначение не соответствует абзацу 4 пункта 1 статьи 6 Закона, так как оно указывает на назначение товаров.

Заявителю было предоставлено время для представления доводов по данному основанию. На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2007, заявителем были представлены дополнительные материалы и доводы, существо которых сводится к следующему:

- тематика журнала не относится к наименованию и назначению товаров. К наименованию товара печатная продукция относится «журнал», назначение которого – для чтения и созерцания напечатанной в нем графической информации;

- заявленное обозначение «STEREO&VIDEO» приобрело различительную способность в результате длительного его использования.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие дополнительные материалы:

- справка о тиражах журнала «STEREO&VIDEO», распространенных ООО «КАТМАТ» за период с 1995 по 2005 г.г. [2];

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации №014554 от 21.07.1999 [3];

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [4];

- копия свидетельства о внесении в Государственный реестр коммерческих организаций №7367.17 от 06.09.1996 [5];

- копия свидетельства московской регистрационной палаты № 036.785 от 26.04.1995 [6];

- копия решения о создании ООО «КАТМАТ» от 22.03.1995 [7];

- экземпляр журнала «STEREO&VIDEO», май 2005 года, ООО «КАТМАТ» [8];

- справка о тиражах журнала «STEREO&VIDEO», распространенных ООО «Издательский дом «КАТМАТ» за период с 2005 по 2007 г.г. [9];

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации №ФС77-19972 от 26.04.2005 [10];

- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №В277658/2006 от 24.07.2006 [11];

- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №101832/2006 от 20.04.2006 [12];

- экземпляр журнала «STEREO&VIDEO», март 2007 года, ООО «Издательский дом «КАТМАТ» [13];

- устав ООО «Издательский дом «КАТМАТ» [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (26.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как

неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не

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

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой слова «STEREO» и «VIDEO», соединенные знаком «&», элементы «STEREO» и «&VIDEO» размещены одно под другим и слева и справа от элемента «&VIDEO» расположены две темные линии. Обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения «STEREO&VIDEO» испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ: печатная продукция, издания печатные, в том числе; альманахи; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; изображения графические; календари; книги; литография; материалы графические печатные; обложки; офорты; периодика; плакаты; проспекты; репродукции графические; фотогравюры; фотографии; эстампы; этикетки.

Довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что словесный элемент «STEREO&VIDEO» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, нельзя признать убедительным, поскольку словесный элемент расположен в центре обозначения, а изобразительная часть является несущественной.

В современном русском языке слово «СТЕРЕО» означает, в частности, «первая часть сложных слов, относящийся к: 1) стереоскопическому изображению, например, стереосъемка, стереотелевидение»; 2) стереофонии, например, стереозвук, стереомагнитофон, стереоприставка (С.И.Ожегов, Словарь русского языка, под ред. Н.Ю.Шведовой, Москва, Русский язык, 1988, с. 766), а слово "ВИДЕО" – «первая часть сложных слов, относящийся к: 1) видеосигналам, например, видеотелефон, видеомагнитофон, видеоплеер»; 2) видеозаписи, например, видеофильм, видеопрокат, видеосалон (см. там же, с. 82).

Вывод экспертизы о том, что словесные элементы заявленного обозначения являются общепринятыми терминами в области издательской деятельности, не может быть признан обоснованным, поскольку отсутствует ссылка на терминологические словарно-справочные или иные источники.

С учетом приведенных выше значений слов «СТЕРЕО», «ВИДЕО», составляющих заявленное обозначение, при маркировке ими журнала оно будет восприниматься потребителем как "журнал о стерео и видеоаппаратуре, стерео и видеотехнике", т.е. как простое указание на назначение товара, производимого заявителем.

Следует отметить, что назначение товара (специализация журнала) указана в свидетельстве о регистрации средства массовой информации [3] – комбинированный журнал о радио-, теле-, видеоаппаратуре, путеводитель по российскому рынку аудио и видеотехники, включающий компакт диск.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из словесных элементов, указывающих на назначение заявленных товаров.

При оценке наличия приобретенной различительной способности во внимание принимаются сведения, подтверждающие ее приобретение, такие как: длительность использования заявленного обозначения для маркировки услуг, территория реализации услуг, степень информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им услуг, реклама и другие сведения.

Для подтверждения приобретения различительной способности обозначением «STEREO&VIDEO» лицом, подавшим возражение, представлены документы, касающиеся выпуска и распространения журнала «STEREO&VIDEO», согласно которым с апреля 1995 г. по май 2005 г. [2] журнал выпускается ООО «КАТМАТ», а с июня 2005 г. по март 2007 г. [9] – ООО «Издательский дом «КАТМАТ».

В соответствии с учредительными документами [3-7] и [10-12, 14] ООО «КАТМАТ» и ООО «Издательский дом «КАТМАТ» являются разными

юридическими лицами, при этом последнее внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09.02.2005.

В этой связи, на дату подачи заявки (26.11.2004) вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона (введение в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара) следует признать необоснованным.

Факт приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности в отношении ООО «Издательский дом «КАТМАТ» не может быть принят во внимание, поскольку представленные документы датированы после даты подачи заявки (26.11.2004).

В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «Издательский дом «КАТМАТ».

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 29.06.2006.**