

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 23.07.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2007702546/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007702546/50 с приоритетом от 02.02.2007 заявлено на регистрацию на имя Частного производственного унитарного предприятия «Профессиональное издательство», Республика Беларусь (далее - заявитель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Профессиональное издательство», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2007702546/50 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, в связи с чем 17.04.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 23.07.2008, доводы которого сводятся к следующему.

- Выражение «профессиональное издательство» представляет собой идиому и потому не может рассматриваться как смысловое сочетание слов «профессиональный» и «издательство». Выражение «профессиональное издательство» является общим и не указывает на какую-то определенную

профессию – это могут быть издания в области литературы, искусства, науки, экономики, бизнеса, финансов.

- В конкретном случае это издания, относящиеся к делопроизводству и бизнесу в целом, к вопросам выплаты заработной платы на предприятиях самых различных видов собственности, к вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учета, к вопросам экономики и финансов; аудита и юридической службы; консалтинговым услугам и многим другим вопросам, возникающим при осуществлении бизнеса.

- ООО «Профессиональное издательство» издает следующие газеты и журналы:

1. журнал «Секретарь-референт»;
2. журнал «Справочник экономиста»;
3. журнал «Кадровые решения»;
4. журнал «Библиотека журнала «Секретарь – референт»;
5. журнал «Библиотека журнала «Справочник экономиста»;
6. журнал «Библиотека журнала «Кадровые решения»;
7. журнал «Современные технологии управления персоналом»;
8. журнал «Планово-экономический отдел»;
9. журнал «Вестник отдела кадров».

- Подписчиками данных изданий на территории России являются ежегодно от 15 000 до 19 000 пользователей. Журналы представлены на территории России не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, и размещены на сайтах, относящихся к предприятию «Профессиональное издательство».

- Количество пользователей, посещающих упомянутые сайты с каждым годом, возрастает и колеблется в пределах от 600 000 до 1 300 000 человек в год.

- Словесное обозначение «Профессиональное издательство» используется в Российской Федерации в качестве фирменного наименования с 2002 года.

В качестве подтверждения доводов лицо, подавшее возражение, предоставило следующие материалы:

10. Копии свидетельств о регистрации СМИ - 9 свидетельств, каждое на 1л., в 1 экз.

11. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО "Профессиональное издательство" на территории РФ на 1л., в 1 экз.

12. Копия Устава ООО "Профессиональное издательство", зарегистрированного на территории РФ, с изменениями - на 15л., в 1 экз.

13. Копия свидетельства о государственной регистрации коммерческой организации УП "Профессиональное издательство" на территории РБ на 1л., в 1 экз.

14. Копия Устава УП "Профессиональное издательство", зарегистрированного на территории РБ, с изменениями - на 9л., в 1 экз.

15. Копия протокола №4 от 08 августа 2005 года учредительного собрания ООО "Профессиональное издательство" (г.Москва) - на 1л, в 1 экз.

16. Копия письма-согласия от имени генерального директора ООО "Профессиональное издательство" (г.Москва) - на 1л, в 1 экз.

17. Копии свидетельств о регистрации товарных знаков на территории РФ на имя УП "Профессиональное издательство" (г.Минск), 5 шт., в 1 экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Частного производственного унитарного предприятия «Профессиональное Издательство» в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне.

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

С учетом даты подачи (02.02.2007) заявки №2007702546/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а так же время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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 абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона, элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил ТЗ элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1-2.3.2.4 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Обозначение по заявке №2007702546/50 представляет собой словесное обозначение «Профессиональное издательство», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ на имя ООО «Профессиональное издательство».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Обращение к словарно- справочной литературе показало следующее.

«Издательство» - по законодательству РФ предприятие любой организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции (Большой юридический словарь).

«Профессиональный» - 1. занимающийся чем-либо как профессией, а также являющийся профессией. 2. Такой, который полностью отвечает требованиям данного производства, данной области деятельности. (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ» 1993, стр.646).

Исходя из приведенной выше семантики словесных элементов, следует что слово «издательство» является видовым наименованием предприятия, а слово «профессиональное» характеризует предприятие с точки зрения его деятельности.

В целом словосочетание несет в себе простое указание на вид предприятия, осуществляемое издательскую деятельность, для маркировки товаров и услуг которой испрашивается предоставление правовой охраны.

Указанное приводит к выводу, что обозначение не способно порождать ассоциаций, необходимых и достаточных для запоминания его потребителями как средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица и последующего его воспроизведения.

Таким образом, оно не способно выполнять основную функцию товарного знака, что обуславливает отсутствие у него различительной способности.

Довод о том, что заявленное словосочетание – это идиома, является неубедительным, поскольку не соответствует действительности и не подтвержден надлежащим образом.

Документы, представленные в приложении к возражению не могут быть приняты как доказательства приобретенной различительной способности, поскольку не позволяют установить фактический характер использования обозначения, в качестве средства маркировки, длительность, территорию реализации товаров и оказания услуг.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии имеющихся у заявителя исключительных прав на фирменное наименование не может служить основанием для регистрации данного обозначения в качестве товарного знака, поскольку это не предусмотрено российским законодательством. Кроме того, товарные знаки и фирменные наименования - два разных объекта промышленной собственности, предоставление правовой охраны которым осуществляется независимо друг от друга в соответствии со специальными нормами.

Исключительное право на фирменное наименование регулируется статьей 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 17.04.2008.**