

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2023 поданное Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород», Московская область, г. Истра (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913209, при этом установила следующее.

# Kislorod


Оспариваемый товарный знак « **Kislorod** » по заявке №2021743460 с приоритетом от 12.07.2021 зарегистрирован 22.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №913209 на имя Общества с ограниченной ответственностью "МЕДИА-ДРАЙВ" г. Псков, в отношении товаров и услуг 16, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.09.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнениях к нему от 05.12.2023 и 13.12.2023 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

- согласно представленным материалам, право на фирменное наименование у ООО «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 16.12.2002г.;



- ранее у издательства был зарегистрирован товарный знак «  » по свидетельству №209209, но не был продлен и прекратил свое действие в 2010 г.;

- оспариваемый товарный знак “Kislorod” представляет собой транслитерацию русского слова “Кислород”, которое используется как главный идентифицирующий элемент в фирменном наименовании лица, подавшего возражение;

- ООО “Издательский дом “Кислород” занимается спектром услуг, основные из которых - это редакционно-издательские услуги в отношении книг и прессы, разработка макетов журналов и газет. Официальный сайт издательства - <http://www.kislorod-books.ru>;

- позиции в 16 классе МКТУ однородны услугам заявителя, так как представляют собой печатную продукцию. Издательство занимается производством и поставкой книг, журналов, которые также относятся к одному из видов печатной продукции. Печатная продукция создается из одного и того же материала - бумаги. Обычно книги, журналы и газеты продаются вместе с другой печатной продукцией в киосках, книжных магазинах, в отделах печати гипермаркетов (условия реализации). Производством данных товаров занимаются обычно одни и те же печатные компании и издательства;

- издательство “Кислород” занимается производством журналов и газет, услуги агентств печати новостей из 38 класса также будут однородны услугам заявителя, так как новости непосредственно печатаются в газетах и журналах;

- лицо, подавшее возражение, сотрудничало со многими авторами по авторским договорам на передачу исключительных прав на произведения с целью их дальнейшей публикации, по договорам авторского заказа, по договорам на выпуск произведения за счет автора;

- издательство оказывало редакционно-издательские услуги и выполняло работы по созданию макетов журналов, каталогов, газет, книг, поставляло книжную продукцию для реализации в книжных магазинах.

На основании вышеизложенного, а также в уточнениях от 05.12.2023, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913209 недействительным частично, а именно в отношении следующих товаров и услуг:

16 - альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; ноты печатные; обложки защитные для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; плакаты; портреты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; тетради; учебники [пособия]; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; этикетки из бумаги или картона;

38 - агентства печати новостей.

К возражению и дополнениям к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО "Объединенная редакция. Издательский дом "Кислород";
2. Авторский договор на составление произведения от 05.05.2006 с Трофимовым С.П;

3. Авторский договор на передачу исключительных прав от 6 августа 2008 с Сергеевым А.В;
4. Авторский договор на передачу исключительных авторских прав от 14.09.2005 с Мейстером М.А;
5. Авторский договор от 22.02.2014 с Алафьевым А.В;
6. Авторский договор от 28.02.2006 с Алафьевым А.В;
7. Договор авторского заказа на литературное произведение от 18.06.2010 с Юровским М.В;
8. Договор на выпуск произведения за счет автора от 3.11.2012 с Аляутдиновым Р.Р;
9. Договор на выпуск произведения за счет автора от 14.09.2017 Четвериковой О.Н;
10. Договор на выпуск произведения за счет автора от 28.05.2016 с Морозовым П.А;
11. Договор на выпуск произведения за счет автора от 30.04.2011 Мямлиным К.Е;
12. Договор на издание журнала "Книжный вестник" от 26.02.2014 с ИП Архаровым К.Ю;
13. Договор на издание журнала от 03.04.2015 АНО ДО "Центр народного просвещения";
14. Договор на издание каталога ООО "ГК БИТ" от 03.06.2014;
15. Договор на издание корпоративной газеты от 07.03.2013 с ООО "Веллкон";
16. Договор на издание корпоративной газеты от 30.10.2012 с ООО "Пилкингтон Гласс";
17. Договор от 26.05.2015 на издание корпоративной газеты с АО "МСП банк";

18. Договор на поставку книг от 12 мая 2014 с ООО "Рекон";
19. Договор на печать книги от 25.10.2013 ООО "Солярис";
20. Договор поставки от 17.11.2016 с ООО "Партнер Ай Ди";
21. Договор поставки ТД №78 от 22.06.2015 с ООО "Торговый дом Лабиринт".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, свой отзыв не представил, на заседания, состоявшиеся 14.11.2023, 12.12.2023, 12.01.2024.

Лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 13.12.2023 представил дополнительные сведения о своей деятельности и продукции [22].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №913209 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №913209 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №913209 представляет собой словесное обозначение «**Kislorod**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам возражения, лицо, его подавшее требует прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №913209 частично, а именно в отношении следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ - альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; ноты печатные; обложки защитные для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; плакаты; портреты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; тетради; учебники [пособия]; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; этикетки из бумаги или картона;

38 класса МКТУ - агентства печати новостей.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что право на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород» получило с момента его регистрации 16.12.2002. Основным видом деятельности указанного общества является деятельность издательская.

Словесные элементы «Объединенная редакция. Издательский дом» в составе фирменного наименования указывает на вид предприятия, а Общество с ограниченной ответственностью на организационно-правовую форму. Отличительной частью фирменного наименования является словесный элемент «Кислород». Таким образом, оспариваемый товарный знак «Kislorod» является транслитерацией русского слова «Кислород», фонетически и семантически тождественным с отличительной частью фирменного наименования «Кислород» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №913209.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы: авторские договоры на передачу исключительных прав на произведения с целью их дальнейшей публикации [2-6]; договоры авторского заказа [7]; договоры на выпуск произведения за счет автора [8-11], согласно которым издательство получало произведения/рукописи (литературные, различных жанров) от авторов, редактировало и издавало их различными тиражами.



Согласно материалам [12-17, 19] издательство оказывало редакционно-издательские услуги и выполняло работы по созданию макетов журналов, каталогов, газет, книг. Следует отметить, что в частности в договоре №25/10-1 от 25.10.2013 лицо, подавшее возражение, по заданию заказчика (ООО «СОЛЯРИС») обязуется выполнить работу по печати двух тысяч экземпляров книги «От рабства к рабству. От Древнего Рима к Современному капитализму». В пункте 1.3 вышеуказанного договора указано, что для изготовления полиграфической продукции лицо, подавшее возражение, использует собственное сырье и материалы. Указанное свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение оказывало услуги типографские.

Из материалов [18, 20, 21] следует, что издательство занималось поставкой книжной продукции для реализации в книжных магазинах.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам информации (Интернет словарь <https://academic.ru> / Большой Энциклопедический словарь. 2000.) ИЗДАТЕЛЬСТВО - предприятие (государственное, общественное, кооперативное или частное), осуществляющее подготовку и выпуск печатной продукции. По видам выпускаемой продукции различают издательства книжные, книжно-журнальные, газетные и газетно-журнальные.

Проанализировав указанные выше материалы, датированные до даты приоритета оспариваемой регистрации, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, однородна оспариваемым товарам 16 класса МКТУ *«альманахи; брошюры; атласы; бюллетени информационные; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; продукция печатная; материалы графические печатные; учебники [пособия]; каталоги; материалы для обучения [за исключением приборов]»*, которые являются изделиями книжно-журнальными, могут иметь автора и которые могут быть подвергнуты редакционным работам.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «афиши; баннеры бумажные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; купоны печатные; листовки; плакаты; флаеры; этикетки из бумаги или картона; ноты печатные; закладки для книг; обложки защитные для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; портреты; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; тетради; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; альбомы; билеты; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; буклеты» относятся к печатной продукции, изготовление вышеуказанных товаров является однородным типографским услугами.

Вышеуказанные товары соотносятся с продукцией, выпускаемой лицом, подавшим возражение, в отношении их оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемые услуги «агентство печати новостей» относятся к информационным услугам и деятельности информационных агентств. Информационное агентство — специализированное информационное предприятие (организация, служба, центр), обслуживающее СМИ. Его основная функция — снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на его продукцию. Функционирование агентства ориентировано на сбор новостей.. Коллегия отмечает, что материалами возражения не доказано оказание лицом, подавшим возражение, данных услуг и что Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная редакция. Издательский дом «Кислород» имеет статус информационного агентства или средства массовой информации. Таким образом, правовое основание для прекращения правовой охраны в отношении

вышеуказанной услуги 38 класса МКТУ как несоответствующее требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в материалах дела отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №913209 недействительным в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а именно «альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; билеты; бланки; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; купоны печатные; листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; ноты печатные; обложки защитные для книг; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; плакаты; портреты; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; репродукции графические; таблицы вычислительные; тетради; учебники [пособия]; флаеры; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; шаблоны; этикетки из бумаги или картона».**