

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 №4520, рассмотрела возражение от 10.09.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Совфрахт Шиппинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724126/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009724126/50 с приоритетом от 30.09.2009 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крупного судна, рассекающего водные глади, и словесные элементы «Морской Бюллетень – СОВФРАХТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак исполнен в синем и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.08.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке. При этом в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «Морской бюллетень» не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров и услуг, поэтому на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса он может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.08.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) «Морской бюллетень» – неразделимое, изобретенное заявителем словосочетание, которое не является характеризующим товары и услуги, поскольку при его восприятии возникают дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;
- 2) «Морской бюллетень – Совфрахт» – единое имя собственное, название средства массовой информации (электронного периодического издания), учрежденного заявителем и зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 02.12.2008, то есть до даты подачи заявки;
- 3) электронное периодическое издание заявителя «Морской бюллетень – Совфрахт» упоминалось до даты подачи заявки в публикациях других СМИ;
- 4) словосочетание «Морской бюллетень» упоминалось в публикациях других СМИ также и самостоятельно, как имя собственное, указывающее на соответствующее электронное периодическое издание заявителя;
- 5) обозначение «Морской бюллетень» в результате его использования заявителем до даты подачи заявки приобрело различительную способность в отношении товаров и услуг, указанных в заявке, то есть на дату подачи заявки оно уже воспринималось потребителем как товарный знак заявителя;
- 6) существуют прецеденты регистрации Роспатентом аналогичных товарных знаков.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации товарного знака без

исключения из объема его правовой охраны словесного элемента «Морской бюллетень» как неохраняемого.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копия свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 02.12.2008 о регистрации средства массовой информации – электронного периодического издания «Морской бюллетень – Совфрахт» – на 1 л. [1];
- Копии публикаций в различных печатных и электронных средствах массовой информации – на 164 л. [2];
- Распечатки сведений о товарных знаках – на 4 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Морской Бюллетень – СОВФРАХТ», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «СОВФРАХТ» воспроизводит часть фирменного наименования заявителя, а также отличительную часть фирменного наименования ОАО «Совфрахт», дочерней компанией которого является заявитель, согласно письму-согласию от 02.10.2009, представленному корреспонденцией от 22.10.2009 на стадии экспертизы заявленного обозначения.

«Морской» – происходящий, бывающий на море; совершаемый в море, в морской воде; живущий, находящийся в море; связанное с мореплаванием; связанное с военным флотом (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

«Бюллетень» – краткое официальное сообщение; повременное издание работ какого-нибудь учреждения, преимущественно в краткой форме; периодическое издание, содержащее какие-нибудь сведения; листок, содержащий избирательный вотум (см. там же).

Имя прилагательное «морской» и имя существительное «бюллетень», будучи связанными по смыслу и грамматически, составляют неделимое словосочетание – «Морской бюллетень», которое служит для обозначения единого фантазийного понятия.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями из словарно-справочных и иных источников, позволяющими прийти к выводу о том, что указанное словосочетание является устойчивым и имеет строго определенное смысловое значение. Напротив, оно способно вызывать у потребителей дополнительные рассуждения, домысливания и различные ассоциации.

При этом слова «морской» и «бюллетень» сами по себе не обладают различительной способностью, достаточной для индивидуализации товаров и услуг заявителя, но неделимое словосочетание «Морской бюллетень» в целом обладает такой способностью, поскольку не существует такого термина, который обозначал бы, например, категорию изданий, посвященных морской тематике.

Изложенное позволяет сделать вывод о фантазийном характере словесного элемента «Морской бюллетень».

Кроме того, согласно свидетельству о регистрации СМИ [1] обозначение «Морской бюллетень – Совфрахт» является названием средства массовой информации (электронного периодического издания), учрежденного заявителем и зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 02.12.2008, то есть до даты подачи заявки.

Материалы [2] содержат публикации других СМИ (печатных и электронных изданий), в которых упоминается электронное периодическое издание заявителя «Морской бюллетень – Совфрахт» (либо сокращенно как «Морской бюллетень»). Данные публикации относятся к периоду, предшествующему дате подачи заявки.

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам сделала вывод о том, что обозначение «Морской бюллетень» представляет собой имя собственное, служащее для обозначения электронного периодического издания заявителя, и в результате его использования заявителем оно приобрело различительную способность до

даты подачи заявки в отношении товаров и услуг, указанных в заявке и относящихся к области деятельности заявителя, то есть на дату подачи заявки уже воспринималось потребителем как товарный знак заявителя.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания словесного элемента «Морской бюллетень» в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса неохранным в составе товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.09.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009724126/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(591) синий, белый.

(511)

09 – публикации электронные (загружаемые); электронные печатные издания.

35 – реклама интерактивная в компьютерной сети; офисная служба; информация деловая и статистическая; исследования в области бизнеса; изучение рынка; изучение общественного мнения.

38 – агентства печати новостей; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера.

39 – информация по вопросам перевозок.

41 – служба новостей; обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми); публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); редактирование текстов (за исключением рекламных); публикация интерактивная книг и периодики; фотографирование; фоторепортажи; формирование цифрового изображения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.