

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 28.09.2006 г., поданное ЗАО “Издательство “Финансовый директор”, Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263860, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” по заявке №2002732239/50, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2002, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2004 за №263860 с конвенционным приоритетом от 27.06.2002, установленным согласно первой заявки №2002065319, поданной в Украине, на имя ООО “КАРЕТА”, Украина, (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке №2002732239/50, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР», которое является фантазийным обозначением для товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 28.09.2006 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263860, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку по причине его несоответствия условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 г., № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002.

Мнение лица, подавшего возражение, мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак тождественен оригинальной части фирменного наименования “Финансовый директор” в отношении однородных товаров, права на которое возникли у ЗАО “Издательство “Финансовый директор” ранее даты конвенционного приоритета (27.06.2002) оспариваемого товарного знака;

- ЗАО “Издательство “Финансовый директор” является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке 11.05.2001, и с этих пор имеет исключительное право на использование фирменного наименования “Финансовый директор” в соответствии с о статьей 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- в соответствии с уставом основным видом деятельности ЗАО “Издательство “Финансовый директор” является издательская, полиграфическая и рекламная деятельность;

- “Издательством “Финансовый директор” ранее приоритета оспариваемой регистрации было учреждено средство массовой информации – журнал “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” (свидетельство о регистрации №ПИ-77-9632 от 15.08.2001):

- указанный журнал введен в гражданский оборот путем предложения к продаже в мае 2001г., т.е. ранее приоритета оспариваемой регистрации, и распространяется в розницу и по подписке тиражом от 10 до 15 тыс. экз.;

- журнал, выпускаемый ЗАО “Издательства “Финансовый директор”, был экспонирован на Шестой специализированной выставке “Управление-2002. Методы. Средства. Технологии”, проходившей в Центральном доме художника с 22 по 25 октября 2002г.;

- приведенные факты свидетельствуют о том, что фирменное наименование “Финансовый директор” действует в том же сегменте рынка, что и тождественный товарный знак и на момент конвенционного приоритета оспариваемой регистрации было известно российскому потребителю;

- журнал, выпускаемый ООО “Карета”, маркированный товарным знаком “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР”, зарегистрирован и выпускается в Украине;

- В соответствии с порядком, установленным статьей 54 Закона РФ “О средствах массовой информации”, для распространения на территории Российской Федерации иностранного средства массовой информации необходимо разрешение в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и культурного наследия;

- ООО “Карета” получило такое разрешение 22.12.2005 за №РП №10;

- тираж украинского журнала “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” составляет не более 50 экземпляров, что в тысячу раз меньше тиража российского журнала с одноименным названием;

- в связи с этим обозначение “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” ассоциируется с ЗАО “Издательство “Финансовый директор” и журналом, выпускаемым указанной фирмой, в то время как товарный знак “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР”, зарегистрированный на имя ООО “Карета”, способен ввести потребителя в заблуждение, как в отношении товара, так и в отношении его производителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” по свидетельству №263860 недействительной полностью.

В качестве приложения к возражению были представлены:

- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. на 1л. [1];

- копия Устава ЗАО “Издательство “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” на 9 л. [2];

- копия Информационного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) на 1 л. [3];

- копия Выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2006 на 11л. [4];

- копии Свидетельств о регистрации средства массовой информации на 3л. [5];

- копия Сертификата Гильдии издателей периодической печати №73 на 1л. [6];

- копии писем, подтверждающих участие ЗАО “Издательство “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” в международной выставке “Управление-2002. Методы. Средства. Технологии” на 2л. [7];

- копия Договора №10/06-1 от 06.05.2002 с приложениями и актом сдачи-приемки на 13л. [8];

- копия Договора №4084-02 от 25.07.2002 и накладные на бл. [9];

- копия Договора №60-02-2-МАП поставки печатной продукции от 02.04.2002 и накладные на 23л. [10]

- копия Договора №1217/расп от 06.06.2002 и накладные на 37л.[11] ;

- копия Договора №43/р поставки периодической продукции от 06.09.2002 и накладные на 11 л.[12] ;

- копия Договора №50/п/02 поставки печатной продукции от 13.09.2002 и накладные на 14 л. [13];

- копия Договора №21/7-А от 25.11.2000 и накладные на 11 л.[5] ;

- копия Договора №101 на поставку печатной продукции от 29.05.2002 на 13л. [15];

- копия Договора №432/03-зак поставки периодического издания от 30.05.2002 и накладные на 15л. [16];

- копия Договора №П-02/030702/БГ поставки от 10.06.2002 и накладные на 17л.[17];

- копия Договора купли-продажи №693 от 03.06.2002 и накладные на 12л.[18];

- копия Договора №54 на доставку тиражей журнала “Финансовый директор” от 24.05.2002, акт сдачи-приемки на 4л.[19];

- копия Договора №867/РП/ о распространении печатных изданий от 28.06.2002 и накладные на 37л. .[20];

- копия Договора №УР/04-05-17 от 17.05.2004 на 4л. [21];

- копии подписных каталогов на 19л. [22];

- копии обложек журналов “Финансовый директор” на 28л. [23];

- копия титульного листа журнала «Финансовый директор», №1 июль 2002г. на 1л. [24];

- справка по распространению журнала «Финансовый директор» на бл. [25].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором он выражает несогласие с доводами, приведенными в возражении. Правообладатель приводит следующие доводы в защиту своего товарного знака:

- действительно ЗАО «Издательство «Финансовый директор» было зарегистрировано в Московской регистрационной палате 11.05.2001;

- однако одного факта регистрации юридического лица недостаточно для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положению пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, поскольку не свидетельствует об известности части фирменного наименования «Финансовый директор» в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, до даты приоритета (27.06.2002) оспариваемой регистрации;

- достоверность остальных доказательств, представленных в возражении, вызывает сомнение и так же не подтверждает известности фирменного наименования;

- так, на основании ответа Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на запрос правообладателя следует, что ЗАО «Издательство «Финансовый директор» не являлось учредителем (владельцем) одноименного журнала;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры с подписными агентствами и распространителями средств массовой информации не подтверждают факта известности фирменного наименования, поскольку относятся к маю 2002года (т.е. всего за месяц до даты приоритета) и не подтверждают доведение товара до конечного потребителя;

- достоверность указанных договоров вызывает сомнение, поскольку журнал был подписан в печать 28.06.2002 (позже даты приоритета);

- журнал “Финансовый директор” ООО “Карета” издавался в Украине с апреля 2001г. и, кроме того, имеет международную регистрацию как серийно выпускаемое международное издание ISSN №1680-1148;

- журнал распространяется на территории Российской Федерации в соответствии с договором №931 от 13.04.2001 с ГП “Пресса” и на основании разрешения МПТР России от 14.12.2001, а с января 2001г. - по подписки Агентства “Роспечать”;

- журнал “Финансовый директор” широко представлен на российском рынке, что подтверждается участием в международных конференциях и рассылкой журнала читателям в Россию;

- учитывая, что ЗАО “Издательство “Финансовый директор” не выпустило в свет ни одного журнала “Финансовый директор” до даты приоритета оспариваемой регистрации, нельзя говорить о том, что обозначение “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” может ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №263860.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

-копия письма Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия №6/12402 от 25.12.2006 на 1л.[26];

-копия страниц журнала “Финансовый директор” №1 июль 2002 на 2л.[27];

-копия письма ОАО Агентство “РОСПЕЧАТЬ” №01-1/15-551-1 от 13.12.2006 на 1л. [28];

-копия договора №3061 на 5л. [29];

-копия реестров рассылки на 12л. [30];

- копия справки и акта об участии ООО “Карета” в 8-ой научно-практической конференции “Банковские системы и сети”. Г.Ялта, 2001г. на 2л. [31];
- копия Договора №316 от 05.03.2001 на 6л. [32];
- копия договора №931/II на 4л. [33].

В соответствии с Федеральным законом 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” от 23.09.1992 и с учетом даты приоритета (27.06.2002) товарного знака по свидетельству №263860 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 г., № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 г. (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации от 08.12.1995 г. за № 989, введенные в действие 29.02.1996 г. (далее - Правила).

Согласно абзацу 2 пункта 2 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие

другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Действительно, из представленных документов [1, 2, 4] следует, что ЗАО “Издательство “Финансовый директор” было зарегистрировано в государственном учреждении Московская регистрационная палата 11.05.2001г. Факт регистрации рассматриваемой коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование.

Очевидным является факт воспроизведения в оспариваемом товарном знаке словесного обозначения “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР”, которое является оригинальной частью фирменного наименования, принадлежащего коммерческой организации, получившей право на это фирменное наименование до даты конвенционного приоритета (27.06.2002) товарного знака “ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР” по свидетельству №263869.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является фонетически и семантически тождественным фирменному наименованию, принадлежащему иному

лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Однако запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрен в случае известности на территории Российской Федерации фирменного наименования.

Известность фирменного наименования обусловлена использованием его в гражданском обороте.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии материалов [8], [10], [11], [15] – [19], в которых его фирменное наименование указывается во всех договорах, заключенных указанным обществом, а так же на печатях, их удостоверяющих. Некоторые из этих договоров исполнены ранее даты приоритета ([8], [11], [15], [16], [17], [19]), о чем свидетельствуют акты приемки- сдачи выполненных работ. Остальные представленные договора ([9], [12], [13], [14], [20], [21]) не приняты во внимание коллегией, поскольку заключены позже даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации. Таким образом, осуществление ЗАО «Издательство «Финансовый директор» своей деятельности на рынке печатной продукции свидетельствует о его узнаваемости и известности. При этом коллегия исходила из того, что при разрешении споров, связанных с относительными основаниями для отказа (в том числе столкновением прав на фирменное наименование и товарный знак), достаточно доказательств известности фирмы как таковой, а не общеизвестности.

Кроме того, обладатель исключительного права на фирменное наименование «Финансовый директор» использует его в качестве названия издаваемого им журнала, который был учрежден 15.08.2002 [5] и вышел в свет ранее даты приоритета оспариваемой регистрации. Об этом свидетельствуют документы, указывающие на то, что первый тираж журнала, подписанного в печать 14.05.2002 [24], был изготовлен 23.05.2002 в соответствии с договором №10/06-1 [8] и курьерской доставкой начал распространяться среди читателей с 27.05.2002 в соответствии с

договором №54 [19]. Указанные факты свидетельствуют об известности обозначения среди потребителей.

Довод правообладателя о том, что первый экземпляр журнала «Финансовый директор» подписан в печать 28.06.2002 [27], т.е. позже приоритета оспариваемой регистрации, в связи с чем не может свидетельствовать об известности фирменного наименования до даты приоритета, опровергнут правообладателем. Согласно его пояснению, в данном случае речь идет о повторном тираже первого номера журнала.

Приведенные фактические данные свидетельствуют о том, что товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары (периодическое издание), производимые ЗАО «Издательство «Финансовый директор», однородны.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что отличительная часть фирменного наименования «Финансовый директор», права на которое лицо, подавшее возражение, получило раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР», была известна на территории Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам 16 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанное позволяет признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация произведена в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается утверждения лица, подавшего возражения о том, что правовая охраны оспариваемому товарному знаку произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона, следует отметить следующее. Известность фирменного наименования «Финансовый директор» в отношении периодического издания (журнала), предопределяет возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров «печатная продукция, в том числе журналы, газеты», маркированных товарным знаком «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР», производимых ООО «Карета». Возможность введения в заблуждение тем более велика ввиду того, что журнал, выпускаемый ЗАО «Издательство «Финансовый директор», имеет довольно большой тираж (10 – 15 тыс. экз.) [25], в то время как поставки журнала

«ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР», выпускаемого ООО «Карета», осуществляются на территорию Российской Федерации в количестве, не превышающем в среднем 100 экземпляров в месяц [28], [30].

Использование фирменного наименования «Финансовый директор» в отношении услуг 35 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, не доказана. В связи с чем правовая охрана товарного знака «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» в отношении указанных услуг правомерна.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 28.09.2006 г. и признать правовую охрану товарного знака «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» по свидетельству №263860 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

| | |
|----|---|
| 35 | реклама; управление делами; деловое администрирование; делопроизводство; анализ себестоимости; аукционная продажа; бухгалтерский учет; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация через посредников подписки на газеты; исследования в области деловых операций; оценка в области деловых операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; изучение общественного мнения; изучение рынка; сбор информации по компьютерным базам данных; составление отчетов о состоянии счетов; помощь в управлении делами; помощь в управлении коммерческими или |
|----|---|

| | |
|--|--|
| | <p>промышленными операциями; проверка счетов; прогнозирование экономическое; продвижение товаров (для третьих лиц); радиореклама; размещение товарных вагонов с помощью компьютеров; расклейка объявлений, афиш; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; аренда площадей для размещения рекламы; рекламные агентства; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; обработка текста; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников.</p> |
|--|--|