

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.12.2017, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «НАУКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение, ФГУП «Издательство «Наука»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614242, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2016705864 с приоритетом от 29.02.2016 зарегистрирован 26.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №614242 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук», Москва (далее – правообладатель, ФГБУ «РАН»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «Наука», «Издательство «Наука», которое зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и фонетически тождественно рассматриваемому товарному знаку по свидетельству №614242;

- лицо, подавшее возражение, на протяжении многих лет использует обозначения «Наука», «Издательство «Наука» на печатных изданиях, которые широко известны потребителю, пользуются спросом, участвуют в различных ярмарках, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614242 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Устав ФГУП «Академиздатцентр «Наука» (1);
- Приказ о внесении изменений в Устав ФГУП «Академиздатцентр «Наука» от 12.02.2016 (2);
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ФГУП «Издательство «Наука» (3);
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о ФГБУ «РАН» (4);
- изображения титульных листов печатных изданий ФГУП «Издательство «Наука» (5);
- скриншот экрана сайта www.naukaran.com (6);
- скриншот экрана приложения «Наука. Журналы» (7);
- фирменный бланк ФГУП «Издательство «Наука» (8);
- сведения с сайта <http://www1.fips.ru> о товарном знаке № 614242 (9);
- фотография вывески на фасаде здания ФГУП «Издательство «Наука» (10).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- правообладатель полагает, что решение о государственной регистрации оспариваемого товарного знака получено на основании письма-согласия от лица, подавшего возражение;

- словосочетание «Издательство «Наука» не занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, словесный элемент «Издательство» является неохранимым, а слово «Наука» с аббревиатурой РАН ассоциируется не меньше, чем со словом «Издательство»;

- оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- претензия о возврате товарного знака (11);

- справка ФГУП «Издательство «Наука» (12);

- уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления (13);

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №196711 (14);

- договоры (15);

- сведения из сети Интернет (16);

- фото с выставки (17);

- диплом XII Международного конкурса государств-участников Содружества Независимых государств (18);

- награждение «Издательства «Наука» как лауреата конкурса 2009 года (19);

Правообладатель в свою очередь представил следующие пояснения на поступившее возражение:

- до принятия Федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.09.2013 №253-ФЗ ФГУП «Издательство «Наука» являлось организацией, подведомственной Российской академии наук;

- ФГУП «Издательство «Наука» в течение длительного периода времени являлось монополистом по изданию журналов Академии наук, монографий ученых из академических институтов, научных сборников, книжных серий РАН и т.д.;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №614242 препятствует осуществлению его хозяйственной деятельности, является некорректным;

- правообладатель имеет право использовать словесный элемент «Наука», в том числе, в составе своего фирменного наименования;

- мнение лица, подавшего возражение, о восприятии потребителями обозначения «Наука» в качестве средства индивидуализации определенных товаров и услуг, связанных исключительно с ФГУП «Издательство «Наука», является необоснованным;

- часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, не является фонетически тождественной оспариваемому товарному знаку;

- на выпускаемых печатных изданиях лицо, подавшее возражение, практически не использовало свое фирменное наименование, а предпочитало указывать такие обозначения, как «Москва, Наука», «Санкт-Петербург, Наука»;

- до 27.09.2013 ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический центр Российской академии наук «Издательство «Наука» являлось организацией, подведомственной Российской академии наук;

- 30.07.2014 указанное лицо было переименовано в ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «Наука» (сокращенно – ФГУП «Академиздатцентр «Наука»);

- изменения наименования на ФГУП «Издательство «Наука» были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 24.03.2016, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что фирменное наименование у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не соответствуют действительности.

Правообладателем представлены следующие документы:

- устав РАН (20);
- изображения титульных листов печатных изданий лица, подавшего возражение (21);
- скриншот из Википедии (22);
- Указ Президента Российской Федерации (23);
- Распоряжение правительства РФ и перечень организаций, подведомственных ФАНО России (выписка) (24);
- Устав ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «Наука» (25);
- Приказ ФАНО России от 12.02.2016 №50 «О внесении изменений в устав ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «Наука» и изменения в Устав (26);
- выписка из ЕГРЮЛ ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «Наука» (27).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.02.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №614242 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 июля 2015 г. N 482 (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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №614242 представляет собой



комбинированное обозначение « », содержащее фигурную рамку, внутри которой расположены стилизованные изображения открытой книги и спутника. По контуру рамки размещены словесные элементы ИЗДАТЕЛЬСТВО, «НАУКА», РАН, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «ИЗДАТЕЛЬСТВО» является неохранимым элементом обозначения.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», товаров 16 класса МКТУ «издания печатные; продукция печатная; материалы графические печатные; книги; журналы [издания периодические]; издания периодические», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама; публикация рекламных текстов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, указанных в 09, 16 классах; услуги розничной продажи товаров, указанных в 09, 16 классах, по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров, указанных в 09, 16 классах, с использованием интернет-сайтов», услуг 40 класса МКТУ «печать офсетная; полиграфия; печатание рисунков; работы переплетные», услуг 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; публикации с помощью

настольных электронных издательских систем», услуг 42 класса МКТУ «размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной 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 №614242 и фирменное наименование ФГУП «Издательство «Наука». В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации услуг ФГУП «Издательство «Наука» по изготовлению печатных изданий.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ФГУП «Издательство «Наука» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных в возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ФГУП «Издательство «Наука» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- осуществляемая деятельность под фирменным наименованием однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что на дату приоритета (29.02.2016) оспариваемого товарного знака по свидетельству №614242, согласно выписке из ЕГРИОЛ (3), фирменное наименование лица, подавшего возражение, Федеральное государственное унитарное предприятие «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр «Наука», сокращенное наименование – ФГУП «Академиздатцентр «Наука».



Анализ сходства оспариваемого товарного знака «» и фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они имеют существенные различия за счет включения в их состав отличающихся словесных элементов, а также присутствующего в оспариваемом товарном знаке охраноспособного элемента «РАН».

Следует отметить, что при сравнении указанных средств индивидуализации совпадает только один словесный элемент - «Наука», в связи с чем, их следует признать несходными в целом.

При этом, представленные в качестве доказательств использования фирменного наименования страницы печатных изданий (5), не позволяют отнести их к лицу, подавшему возражение, поскольку они содержат различные наименования, а именно, Издательство «Наука», Наука, Научно-произведенное объединение издательство Наука.

Иных документов, свидетельствующих об использовании фирменного наименования в своей деятельности, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Коллегия отмечает, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы могут быть соотнесены с товарами 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «издания печатные; продукция печатная; материалы графические печатные; книги; журналы [издания периодические]; издания периодические» и связанными с ними услугами 41, 42 классов МКТУ по изданию, публикациям книг и периодики (печатной продукции), а также с частью услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака содержатся товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и относящиеся к ним услуги 42 класса МКТУ, которые никоим образом не могут быть соотнесены с печатной продукцией.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №614242 является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг, не обоснован.

В связи с вышеуказанным, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №614242 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркованные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение не несет указания на товар/услугу или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением исследуемых услуг у потребителя будет возникать представление об ФГУП «Издательство «Наука» как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №614242.