

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 04.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательско-книготорговый центр «Академкнига» (ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА»)), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2015743696 с приоритетом от 30.12.2015 произведена 08.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 598144.

Товарный знак «**Академкнига**» зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука» (ФГУП «Издательство «Наука»)), Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2019 поступило возражение против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству № 598144, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак тождественен отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, которое используется последним длительное время для индивидуализации деятельности, связанной с изданием книг, брошюр, рекламных буклетов, учебников, словарей и энциклопедий.

По мнению лица, подавшего возражение, размещение обозначения «АКАДЕМКНИГА» лицом, подавшим возражение, на товарах, в документации, в сети Интернет (www.akademkniga.ru, academuch@maik.ru) способствовало возникновению у потребителей ассоциативной связи данного обозначения с лицом, подавшим возражение, что свидетельствует о способности оспариваемой регистрации вводить потребителей в заблуждение.

В части противопоставления оспариваемому товарному знаку фирменного наименования лица, подавшего возражение, указано, что основными видами деятельности ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА» являются: издание книг, брошюр, рекламных буклетов, словарей, энциклопедий, производство изделий из картона и бумаги, прочие виды полиграфической деятельности, копирование записанных носителей информации, прочие виды издательской деятельности, торговля оптовая и розничная.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что все товары и услуги оспариваемой регистрации однородны деятельности лица, подавшего возражение, виды которой поименованы в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), следовательно, оспариваемой регистрацией нарушаются исключительные права ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА» на фирменное наименование.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144.

К возражению приложены следующие документы:

(1) копии обложек, титульных страниц, оборотов титульных страниц печатных изданий: «Основы философии хозяйства» (А.В. Савка, 2010 г.), «Опыт эксплуатации колпаковых печей HICON/H₂ на Новолипецком металлургическом комбинате» (И.В. Фраценюк, Л.И. Фраценюк, 2010 г.), «Острова открытий: судьба науки и ученых в России» (В.С. Губарев, 2008 г.), «Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии» (Ж.И. Резникова, 2005 г.), «Идеология нанотехнологий» (М.В. Ковальчук, 2010 г.), «О химии серьезно и с улыбкой» (М.М. Левицкий, 2005 г.), «Словарь авторских терминов, понятий и названий» (А.П. Дьяченко, 2003 г.), «Современные методы исследования сталей и сплавов» (И.В. Фраценюк, Л.И. Фраценюк, 2011 г.), «Новая формула здоровья или респираторные воспалительные заболевания и способы применения новых гомеопатических композиций» (Л.В. Космодемьянский, 2010 г.);

(2) копии договоров от 03.07.2002, 01.11.2002, 10.03.2003, 09.08.2004, 19.01.2006, от 13.11.2007, от 23.01.2008, от 01.04.2008, от 27.05.2013, от 28.06.2013, от 07.07.2014, от 26.02.2014, от 16.03.2015, копии накладных, счетов, актов к договорам;

(3) перечень контрагентов;

(4) копия уведомления о вручении почтового отправления;

(5) копии бухгалтерских документов, 2000-2017 гг.;

(6) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, в отзыве отмечается, что правообладатель является старейшим научным издательством страны, его учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, свою деятельность он реализует путем редакционно-издательской деятельности, полиграфического исполнения и распространения трудов организаций, подведомственных Министерству,

включающих итоги проводимых ими исследований, а также путем выпуска изданий иных организаций.

Согласно доводам отзыва в структуру правообладателя входит старейшая сеть магазинов научной литературы «АКАДЕМКНИГА», которая включает три магазина в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Правообладателем приведены сведения об унитарных предприятиях, присоединенных к ФГУП «Издательство «Наука» в 2010 году, в наименованиях которых используется обозначение «АКАДЕМКНИГА» (ГУП ТОРГОВАЯ ФИРМА «АКАДЕМКНИГА» РАН (ИНН 7710083050), ФГУП «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИРМА «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 7802030242), ИРКУТСКИЙ МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 3812016994), КРАСНОЯРСКИЙ МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 2466073343), ГУП НОВОСИБИРСКИЙ МАГАЗИН №1 «АКАДЕМКНИГА» ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА» РАН (ИНН 5406158020), НОВОСИБИРСКИЙ МАГАЗИН № 2 «АКАДЕМКНИГА» ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА» РАН (ИНН 5408157720), ДВ МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 2538025768), ГУП УРАЛЬСКИЙ МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 6660009441), ГП «БАШКИРСКИЙ МАГАЗИН «АКАДЕМКНИГА» (ИНН 0278023610)).

С учетом изложенного правообладатель считает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует приоритет в отношении наименования «АКАДЕМКНИГА». Кроме того, правообладатель полагает, что представленные с возражением материалы не доказывают использование лицом, подавшим возражение, обозначения «АКАДЕМКНИГА», а также известность этого обозначения потребителям в связи именно с его деятельностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144.

К отзыву приложены следующие материалы:

(7) копия приказа Федерального агентства научных организаций от 12.02.2016 № 50 об изменениях в уставе правообладателя;

(8) копия распоряжения Российской академии наук от 01.07.2010 № 10217-602 о реорганизации правообладателя;

(9) распечатки сведений из ЕГРЮЛ в отношении перечисленных в отзыве предприятий (ИНН 2538025768, 3812016994, 7710083050, 7802030242, 2466073343, 6660009441, 5406158020, 0278023610, 5408157720);

(10) копия приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03.08.2018 № 541 об утверждении устава правообладателя.

Корреспонденцией, поступившей 31.07.2019, лицом, подавшим возражение, представлены пояснения на отзыв, в которых отмечается, что право на фирменное наименование является неотчуждаемым, следовательно, доводы правообладателя, касающиеся его прав на фирменные наименования девяти юридических лиц, перечисленных в отзыве, являются несостоятельными.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, обращено внимание на то, что в отзыве не оспаривается однородность товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 598144, и деятельности, в отношении которой используется фирменное наименование лицом, подавшим возражение.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 07.08.2019, лицом, подавшим возражение, дополнительно приобщены следующие материалы:

(11) выдержка из устава лица, подавшего возражение, 2000 г.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (30.12.2015) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «**Академкнига**» по свидетельству № 598144 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (6) и выдержки из устава (11) ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА» — лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее обозначение «АКАДЕМКНИГА», с 28.07.2000, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.12.2015).

Сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

Графические различия сравниваемых средств индивидуализации не могут служить основанием для признания их несходными в силу второстепенного значения данного критерия. При этом следует учитывать, что в обоих случаях совпадающий словесный элемент выполнен буквами русского алфавита.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и товаров и услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Представленные с возражением документы иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, связанной с издательством книг, учебных и иных пособий.

Следует отметить, что анализ представленных копий обложек, титульных страниц, оборотов титульных страниц печатных изданий (1) свидетельствует об указании рядом с наименованием издательства адреса «Москва, ул. Профсоюзная, д. 90», который отличается от текущего адреса лица, подавшего возражение, но совпадает с адресом правообладателя.

В связи с этим коллегией принята во внимание выдержка из устава лица, подавшего возражение (11), согласно которой лицо, подавшее возражение, было учреждено правообладателем в 2000 году с адресом места нахождения: Москва, ул. Профсоюзная, д. 90.

Согласно пояснениям представителя правообладателя, ФГУП «Издательство «Наука» в 2017 году вышло из состава учредителей лица, подавшего возражение. Запись об изменении юридического адреса лица, подавшего возражение, на текущий (Москва, переулок Подкопаевский. д. 5, мезонин 1 к. 2) внесена в ЕГРЮЛ 18.08.2018.

Таким образом, представленные копии обложек, титульных страниц, оборотов титульных страниц печатных изданий (1) позволяют сделать вывод о том, что лицо,

подавшее возражение, осуществляло издательскую деятельность до даты приоритета оспариваемой регистрации.

В отношении представленных договоров (2) коллегия отмечает следующее.

Договоры от 03.07.2002, 01.11.2002, 10.03.2003, 09.08.2004, 13.11.2007, 28.06.2013 касаются выполнения работ по заказу лица, подавшего возражение, что не отражает его фактическую деятельность, поскольку иллюстрируют лишь подготовительные мероприятия для последующих услуг по изданию.

Договоры от 19.01.2006, 23.01.2008 касаются намерений лица, подавшего возражение, о поставке товаров, существо которых не раскрывается, что не позволяет признать эти документы доказательством осуществления какой-либо определенной деятельности.

Наименование договора от 01.04.2008 содержит указание вида продукции, являющегося предметом намерения о поставке, однако, факт такой поставки не подтвержден.

Приложения к договору с ОАО «Саратовский полиграфкомбинат» от 16.11.2009, накладные к нему, а также договоры от 27.05.2013, от 08.08.2013, 07.04.2014, 16.03.2015 касаются осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности по печати и изготовлению печатных изданий, которая ранее установлена на основе материалов (1).

Договор от 26.02.2014 и акт к нему свидетельствуют о выполнении лицом, подавшим возражение, работ по редакционно-издательской подготовке оригинал-макета издания (стилистическое редактирование, корректура, доработка графических объектов, верстка, художественное оформление, разработка и создание оригинал-макета). Указанные работы также относятся к издательской деятельности, подтвержденной ранее иными материалами.

Список контрагентов (3) содержит перечень хозяйствующих субъектов, номера товаросопроводительных документов, однако, из данного списка невозможно усмотреть, об оказании каких услуг (или поставке каких товаров) договаривалось лицо, подавшее возражение.

Бухгалтерские документы (5) касаются издательской деятельности (например, указанный в отчетности, начиная с 2004 по 2014 гг., код 22.15 по классификатору ОКВЭД включает прочие виды издательской деятельности). Осуществление лицом, подавшим возражение, этой деятельности подтверждено ранее иными материалами.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным признать факт осуществления лицом, подавшим возражение, до 30.12.2015 издательской деятельности. Осуществление иных видов деятельности, в том числе, выпуск рекламных изданий, выпуск интерактивного программного обеспечения представленными материалами не доказано.

При анализе однородности товаров и услуг оспариваемой регистрации и деятельности лица, подавшего возражение, коллегия руководствовалась доказанными материалами возражения видами деятельности лица, подавшего возражение, а не перечнем, приведенным в распечатке из ЕГРЮЛ (6), что соответствует существующей практике применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Такие товары 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации, как *«печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)»* являются продуктом издательской деятельности, следовательно, однородны деятельности лица, подавшего возражение, поскольку имеются основания для вывода о возможном происхождении названных товаров и деятельности от одного лица.

Что касается иных товаров 16 класса МКТУ (*бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские*) и всех товаров 09 класса МКТУ (*дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-*

диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров), то основания для признания их однородными издательской деятельности отсутствуют ввиду их разного назначения, вида, круга потребителей и условий реализации (оказания).

Услуги, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, не относятся к услугам издательств, следовательно, имеют иное назначение, условия оказания, круг потребителей в сравнении с деятельностью лица, подавшего возражение.

Отдельно следует отметить, что оказание услуг рекламы подразумевает публичное оповещение потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. Таким образом, под указанной деятельностью следует понимать возмездное оказание услуг, направленных на увеличение спроса товаров третьих лиц, осуществляемое по заказу этих лиц. Издательская деятельность направлена на подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продукции (документов). Следовательно, назначение сравниваемых услуг существенно различается. При отсутствии доказательств оказания издательством рекламных услуг основания для признания названных услуг и деятельности лица, подавшего возражение, отсутствуют.

Таким образом, услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, не являются однородными деятельности лица, подавшего возражение, доказанной материалами возражения.

Представленные правообладателем сведения касаются деятельности магазинов, то есть иной деятельности, не однородной издательской деятельности лица, подавшего возражение.

При этом согласно пояснениям правообладателя, озвученным в ходе заседания, издательская деятельность осуществляется правообладателем с использованием иного обозначения («Издательство Наука»).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 598144 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16 класса МКТУ – *«печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)»*.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способной ввести в заблуждение потребителей, коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть применена в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Между тем, коллегия отмечает следующее.

Действительно, российские потребители осведомлены о ранее существовавшем обозначении, включающем словесный элемент «АКАДЕМКНИГА». Однако, наличие у потребителей ассоциативной связи данного обозначения исключительно с ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА» не доказано материалами возражения.

Продолжительная история деятельности лица, подавшего возражение, как предприятия, принадлежащего правообладателю, не позволяет установить, с кем именно потребители могли ассоциировать обозначение «АКАДЕМКНИГА». В частности, сведения о выходе правообладателя из состава лица, подавшего возражение, касаются 2017 года, то есть периода после приоритета оспариваемой регистрации.

В связи с изложенным оснований для вывода о том, что у российских потребителей возникла устойчивая ассоциативная связь обозначения «АКАДЕМКНИГА» исключительно в связи с деятельностью ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА», но не с правообладателем, у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598144 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)».