

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, 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «КРЕАТИВ МЕДИА», Москва (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОХУДЕЙ!» по свидетельству №397053, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПОХУДЕЙ!» по заявке №2008729830/50 с приоритетом от 17.09.2008 зарегистрирован 22.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №397053 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГОС-МЕДИА», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №397053.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита с восклицательным знаком.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 397053 в отношении всех товаров 9, 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является издателем средства массовой информации – журнала «Похудей!», свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-29525 от 14.09.2007;

- журнал «Похудей!» является ежемесячным изданием;
- на дату подачи заявки №2008729830/50 журнал «Похудей!» издавался уже более полугода, в общей сложности к этому моменту вышло более 600000 экземпляров журнала;
- территория распространения журнала «Похудей!» охватывает всю Россию;
- в момент выхода первого номера журнала была проведена рекламная кампания в СМИ, в рамках которой новое издание рекламировалось на телевидении, радио, в журналах, на щитах в метро;
- с мая 2009 года журнал входит в рейтинговые листы, составленные на основе исследований читательской аудитории журналов в России, проводимых компанией TNS-Gallup;
- в 2009 году журнал был награжден дипломом «Лидер продаж среди женских журналов о здоровье».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия свидетельства СМИ на 1 л. [1];
- информация с официального сайта ЗАО «КРЕАТИВ МЕДИА» на 1 л. [2];
- копия обложки и первой страницы журнала «ПОХУДЕЙ!» от марта 2008 года на 2 л. [3];
- корни обложек и первых страниц журнала «ПОХУДЕЙ!» за май 2008 год – февраль 2009 год; копии финансовых документов, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности на 28 л. [4];
- копии отчета о распространении журнала «ПОХУДЕЙ!»; копии товарных накладных на 560 л. [5];
- копии страниц указанных журналов с размещенной рекламой; копии договоров о размещении рекламы на 26 л. [6];
- копия Дополнительного соглашения №2 к Агентскому

- договору №16 ММ от 02.11.2007; фотографии рекламных щитов, размещенных в метро на 3 л. [7];
- копия справки ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА» от 06.04.2010 на 1 л. [8];
 - копия диплома на 1 л. [9].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 397053 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ПОХУДЕЙ!» не является ложным по отношению к заявленным товарам и услугам 09, 16, 38, 41, 42 классов МКТУ, оно является к ним фантазийным;
- документы, представленные заявителем, не доказывают широкую известность журнала «ПОХУДЕЙ!», поскольку из указанных материалов следует, что датой распространения первого журнала «ПОХУДЕЙ!» является март 2008 года, в свою очередь правообладатель выпустил свое первое издание «ПОХУДЕЙ к лету!», как pilotное, тиражом 200 тыс. экземпляров, что почти в два раза превышает тираж заявителя;
- представленные заявителем документы не все относятся к рассматриваемому периоду, что затрудняет определить истинный тираж изданий;
- журнал «ПОХУДЕЙ!» объединен в одну упаковку с журналом «Женские секреты», что говорит о несамостоятельном продвижении на рынке журнала «ПОХУДЕЙ!»;
- основной тираж журнала «ПОХУДЕЙ!» распространялся в Москве и единично в других городах, из чего следует, что большая часть населения страны не охвачена и средний российский потребитель не знаком с журналом;

- все финансовые документы в виде товарных накладных относятся к распространению журнала «Женские секреты»;
- нет подтверждения прямой рекламы самого журнала «ПОХУДЕЙ!» и затрат на нее, следовательно, данный журнал являлся подарком, предметом рекламной акции;
- правообладатель до даты подачи своей заявки на регистрацию обозначения «ПОХУДЕЙ!» вел подготовительные работы для выпуска своих изданий «ПОХУДЕЙ к лету!» и «ПОХУДЕЙ! Осень» и выпустил их в виде спецвыпусков в апреле и сентябре 2008 года;
- перед началом реализации правообладателем была проведена рекламная кампания;
- средний российский потребитель почти одновременно мог познакомиться с изданиями, имеющими похожие названия и одинаковую тематику;
- издания правообладателя являются спецвыпусками журнала «Все для женщин», а спецвыпуски не являются печатным периодическим изданием, таким образом, регистрация в СМИ на является обязательной;
- регистрация названия издания как СМИ и товарный знак – это разные понятия, поэтому сравнение дат регистраций этих двух объектов не является правомерным.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «ПОХУДЕЙ!» по свидетельству №397053 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- протоколы собраний от 14.06.2007 и 03.09.2007 [10];
- ведомости на выплату гонораров от 25.04.2008 [11];
- письмо заказ от 20.03.2008 на изготовление спецвыпуска «ПОХУДЕЙ к лету!» [12];

- распоряжение №16 от 03.03.2008 об условиях договоров поставки [13];
 - договор поставки печатной продукции №2/03 от 17.12.2002 ЗАО «ЛОГОС МЕДИА» с ООО «ТДС» [14];
 - свидетельства о реорганизации ЗАО «ЛОГОС-МЕДИА» в ООО «ЛОГОС-МЕДИА» от 01.06.2007 [15];
 - счета-фактуры и товарные накладные от 01.04.2008 о поставках в ООО «ТДС» печатной продукции [16];
 - товарные накладные от 04.04.2008 о распространении спецвыпуска «ПОХУДЕЙ к лету!» другим компаниям [17];
 - акты о выполненных работах для спецвыпуска «ПОХУДЕЙ к лету!» [18];
 - второй спецвыпуск «ПОХУДЕЙ! Осень» [19];
 - ведомости на выплату гонораров по изданию «ПОХУДЕЙ! Осень» другим компаниям [20];
 - акты о выполненных работах для спецвыпуска «ПОХУДЕЙ! Осень» [21];
 - карточка счета 43 о передаче на склад в 2008 году спецвыпусков и их дальнейшее перемещение [22];
 - издание «ПОХУДЕЙ к лету!» от 25.04.2008 [23];
 - журнал TNS-Gallup 2008 [24];
 - товарные накладные от 21.09.2008 [25];
 - реклама спецвыпусков в журналах «Все для женщины» за 2008 год [26];
 - товарные накладные от 31.03.2009 [27];
 - статьи 2, 8, 12, 27 Закон РФ о СМИ [28];
 - постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 03.05.2006 [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.09.2008) поступления заявки №2008729830/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным «ПОХУДЕЙ!», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с восклицательным знаком. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал, что им было получено свидетельство о регистрации СМИ - журнал под названием «ПОХУДЕЙ» - ПИ №ФС77-29525 от 14.09.2007 [1].

Издание же самого журнала «ПОХУДЕЙ!» (ежемесячного издания для женщин) [2] началось с марта 2008 и до даты подачи (17.09.2008) заявки №2008729830/50 данный журнал издавался уже более полугода. При этом тираж журнала на момент подачи указанной заявки составлял шестьсот тысяч экземпляров [3 - 4].

Журнал «ПОХУДЕЙ!» распространялся по всей территории России, о чем свидетельствуют товарные накладные и отчет по распространению данного журнала [4, 5].

Кроме того, до выхода первого номера журнала была проведена рекламная кампания в средствах массовой информации: на телевидении (телеканал «Домашний»), радио (радио «Дача», «Попса», «Алла»), в журналах («Интервью» №3/2008 и №7/2008 (тираж 154 000 экз.), «Личный Бюджет» №3/2008 (тираж 53 000 экз.), «ТВ7» №7/2008 и №8/2008 (тираж 150 000 экз.), «Теленеделя» от 05.03.2008 (тираж 1000 000 экз.), в отраслевых журналах (Пресса в Сибири)) [6], так же в марте 2008 года реклама журнала была размещена на щитах в метро Москвы и Санкт-Петербурга [7].

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу, что на дату приоритета 17.09.2008 оспариваемого товарного знака обозначение «ПОХУДЕЙ!» уже было известно среди российских потребителей в качестве наименования журнала, издаваемого ЗАО «КРЕАТИВ МЕДИА», т.е. оно уже само по себе было способно породить ассоциации с деятельностью данного лица.

Что касается документов, представленных правообладателем оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правообладатель осуществлял выпуск журнала «Все для женщины», а с апреля 2008 стал выпускать приложение к данному журналу под названием

«Похудей к лету!». Использование же обозначения в виде ««ПОХУДЕЙ! к осени» началось после даты подачи заявки.

Таким образом, представленные правообладателем фактические данные свидетельствуют, что до даты подачи заявки №2008729830/50 им использовалось иное обозначение, а именно, слоган, при этом его непосредственное использование началось после выхода в свет журнала «ПОХУДЕЙ!», принадлежащего заявителю.

В связи с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку «ПОХУДЕЙ!» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 16 класса МКТУ «газеты; издания печатные; периодика; продукция печатная», а именно ЗАО «КРЕАТИВ МЕДИА».

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №397053 произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 05.07.2010, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.04.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397053 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

09 - диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]; устройства для обработки информации.

38 - агентства печати новостей; доска сообщений электронная [коммуникационные службы]; передача сообщений.

41 - издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов [за исключением рекламных].

42 - модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронных; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ.