

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.01.2014, поданное ООО «Кубанские ведомости», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716663, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012716663 с приоритетом от 23.05.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 16 класса МКТУ и другой части услуг 35, 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КУБАНСКИЕ» представляет собой прилагательное от географического названия Кубань (Кубань – историко-географическая область на Северном Кавказе, включающая в себя территории,

прилегающие к реке Кубань и входящие в состав Кубанской области Российской империи. В настоящее время на исторической территории Кубани расположены: большая часть современного Краснодарского Края, Адыгея, Карачаево-Черкесия, западная часть Ставропольского края, а также небольшой район южной части Ростовской области. Кубань – неформальное название Краснодарского края (СССР и РФ). Кубань – река на Северном Кавказе.

Таким образом, заявленное обозначение в целом ассоциируется с товарами и услугами, производимыми, например, на территории Краснодарского, Ставропольского краев и т.д., территориях, прилегающих к реке Кубань, то есть порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров (месте нахождения лица, оказывающего услуги), которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в городе Москве и, следовательно, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ВЕДОМОСТИ» (ведомость – учетный документ, составленный в виде списка, учетный регистр, периодическое издание, см. dic.academic.ru/), регистрация заявленного обозначения в отношении части товаров 16 класса МКТУ («салфетки бумажные для снятия макияжа, салфетки косметические бумажные, салфетки круглые столовые бумажные»), не являющихся ведомостями и не связанных с ними, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и их назначения.

Экспертиза также учла доводы заявителя, касающиеся того, что заявленное обозначение используется им в качестве средства индивидуализации электронного журнала (на имя заявителя зарегистрировано сетевое издание «Кубанские ведомости») и сочла возможным зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716663 в отношении части услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, связанных с работой электронного журнала (информационного Интернет-портала сетевого издания <http://www.kubved.ru/>). Информационное наполнение и содержание информационного ресурса принципиально ориентировано на потребителей, находящихся по месту своего проживания или пребывания на территории Кубани, жителей таких городов как Анапа, Геленджик, Сочи, Ейск, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Славянск-на-Кубани. В целом электронное издание «Кубанские ведомости» посвящено актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни Краснодарского края и юга России, новостным аспектам, экологической ситуации региона, трудовой занятости населения, справочной информации общего характера;

- заявитель обладает Свидетельством о регистрации электронного СМИ, зарегистрированного за №ФС77-50588 от 13 июля 2012 года;

- в Интернет-журнале «Кубанские ведомости» в разделе «Об издании» указывается наименование и местоположение учредителя сетевого издания: ООО «Кубанские ведомости»;

- семантика словесного элемента «Ведомости» носит неоднозначный и вариативный характер, в этой связи не является указанием на конкретный товар 16 класса МКТУ и его назначение;

- обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» обладает достаточной степенью фантазийности и способно служить средством индивидуализации для товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ заявителя;

- заявитель отмечает, что обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» является его фирменным наименованием, зарегистрированным 10.05.2012. Таким образом, заявитель имеет исключительное право использования обозначения «Кубанские ведомости» любым не противоречащим законодательством способом и имеет право зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания);

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716663 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Перечень заявленных товаров и услуг по заявке №2012716663.
2. Документы, свидетельствующие о регистрации доменных имен «KUBVED.RU» и «кубанские-ведомости.рф» на ООО «Кубанские ведомости».
3. Свидетельство о регистрации СМИ «Кубанские ведомости» (Эл №ФС77-50588 от 13.07.2012).
4. Распечатки страниц сайта www.kubved.ru/.
5. Устав ООО «Кубанские ведомости».
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10.05.2012.
7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 10.05.2012.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 26.08.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения в отношении услуг 35, 38, 43 и части услуг 41 классов МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- географическое название «Кубанские» не имеет и не имело когда-либо конкретных географических границ, установленных нормативно-правовыми актами, действующими в какой-либо период времени;
- данное название характерно и присутствует в официальной топонимике значительного количества других регионов Российской Федерации, в частности Брянской, Курской Липецкой и Орловской области: Кубань — деревня в Комаричском районе Брянской области; Кубань — поселок и Погарском районе Брянской области; Кубань — село в Дмитриевском районе Курской области; Кубань деревня в Грязинском районе Липецкой области; Кубань — поселок в Верховском районе Орловской области;

Кубань — деревня в Покровском районе Орловской области; Кубань (укр. Кубань) - село, относится к Новопсковскому району Луганской области Украины;

- данное название является, как указано экспертом, «неформальным для Краснодарского края», но легальным (упоминающимся в официальных документах) для шести других регионов России и одного региона иностранного государства, следовательно, слово «КУБАНСКИЕ» не может рассматриваться как образованное исключительно от «неформального географического названия», указывающего на место происхождения товара (оказания услуги), и, следовательно, не может рассматриваться как указывающее на конкретное место или географическое название.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

8. Распечатку с сайта www.wikipedia.org/.

9. Копию штатного расписания ООО «Кубанские ведомости».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (23.05.2012) поступления заявки №2012716663 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2012716663 представляет собой словесное обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям слово «КУБАНСКИЕ» имеет следующее значение: Кубанские – прил. от Кубань (Кубанская область), историческая область 19 – нач.20в. на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее притоков. С 1860 административно-территориальная единица Российской империи – земля Кубанского казачьего войска. 1918-1920гг – Кубанский край, позднее – Кубанско-Черноморская обл., затем – Кубанский, Армавирский, Майкопский, Черноморский округа в составе Северо-Кавказского края. С 1937 года – Краснодарский край.

Кроме того, наименование Кубань имеют населенные пункты, расположенные в разных областях России (Кубань — деревня в Комаричском районе Брянской области, Кубань — посёлок в Погарском районе Брянской области, Кубань — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии, Кубань — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края, Кубань — село в Дмитриевском районе Курской области, Кубань — деревня в Грязинском районе Липецкой области и др., см. <http://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Также Кубань – это наименование реки, протекающей в Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском и Краснодарском краях России (см. Большая советская энциклопедия, Москва «ТЕРРА», 2006, т.24, стр.328-329).

Словесный элемент «ВЕДОМОСТИ» имеет следующее значение: 1. список, сводка каких-либо фактических данных. 2. только мн.ч.: В составе названий некоторых повременных изданий), например, Ведомости Верховного Совета, см Словарь русского

языка, гл.ред. А.П.Евгеньева, «Институт лингвистических исследований РАН М. «Русский язык», 1999, т.1, стр.145).

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что в настоящее время многими производителями слово «ВЕДОМОСТИ» используется в названиях периодических изданий (Ежедневная деловая газета «Ведомости», сайт <http://www.vedomosti.ru/>, журнал «Аудиторские Ведомости» сайт <http://www.ispress.ru/smi/pressa/audit-vedomosti.htm>, газета «Уфимские ведомости», сайт <http://vedomosti.journal-ufa.ru/> и др.).

С учетом изложенного, рассматриваемое обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» однозначно выступает в значении – периодическое издание, содержащее подборку информации, касающейся южных районов России, расположенных в долине реки Кубань.

Довод заявителя о том, что прилагательное «КУБАНСКИЕ» будет ассоциироваться у потребителя с деревнями Кубань, малоизвестными потребителю представляется нереальным в контексте рассматриваемого обозначения.

Однако как справедливо отмечено в заключении экспертизы, обозначение вызывает ложное ассоциативное представление о месте производства товаров или оказания услуг в отношении заявителя, находящегося в Москве.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, (свидетельство о регистрации СМИ), согласно которым «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» - это название сетевого издания, зарегистрированного на его имя.

При этом основной тематикой указанного издания является освещение актуальных проблем общественной, политической и культурной жизни Краснодарского края и юга России, что отражено в свидетельстве о СМИ в графе «Примерная тематика и (или) специализация: «Информационно-аналитическая, новости Краснодарского края и Южного федерального округа Российской Федерации, культурно-просветительская, развлекательная; реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе».

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что использование словесного обозначения «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» в обозначении заявителя оправдано тематикой выпускаемого им СМИ.

Что касается другого элемента «ВЕДОМОСТИ», входящего в состав заявленного обозначения, то исходя из его смыслового значения, которое определено как периодическое издание, в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ, не отвечающих данному определению (а именно товаров, относящиеся к письменным и канцелярским принадлежностям, к другим видам печатной продукции), и части заявленных услуг 35, 38, 41 и всех услуг 43 классов МКТУ, не связанных с издательским делом (где издательское дело - это отрасль культуры и производства, связанная с подготовкой, выпуском и распространением периодического издания), заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и оказываемых услуг и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ «газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; фотографии [отпечатанные]», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; публикация рекламных текстов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; составление рекламных рубрик в газете», 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера», 41 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная периодики; публикация текстовых материалов, за

исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных; фоторепортажи».

Относительно довода заявителя, касающегося того, что «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» является его фирменным наименованием, в связи с чем ему принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования любым не противоречащим законодательством способом, в том числе право зарегистрировать товарный знак «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ», коллегия отмечает следующее.

Фирменное наименование и товарный знак относятся к разным средствам индивидуализации.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1476 фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в случае его соответствия требованиям, изложенным, в частности, в статье 1483 Кодекса.

Представленные заявителем материалы подтверждают, что заявленное обозначение было зарегистрировано в установленном порядке в качестве СМИ и используется или может использоваться заявителем в отношении вышеуказанных товаров и услуг. Вместе с тем, сведений о том, что обозначение «КУБАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» в отношении иных заявленных товаров и услуг ассоциируется у потребителей с заявителем не представлено, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

Что касается ходатайства, представленного заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2014, касающегося предоставления копии решения руководителя Роспатента о неутверждении решения палаты по патентным спорам, принятого на заседании коллегии от 02.04.2014, то следует отметить. Данное ходатайство не было удовлетворено по следующим причинам.

Рассмотрение данного возражения по существу состоялось на заседании коллегии палаты по патентным спорам 02.04.2014, по результатам рассмотрения было подготовлено заключение коллегии палаты по патентным спорам, которое не является правоустанавливающим документом, а представляет собой неотъемлемую часть решения Роспатента.

Изготовление заключения и подписание его членами коллегии было осуществлено согласно требованиям пункта 6.1 Правил ППС.

Заключение было направлено на подпись Руководителю Роспатента.

В рамках реализации права, предусмотренного абзацем 2 пункта 6.3 Правил ППС, резолюцией Руководителя Роспатента возражение было направлено на новое рассмотрение в ином составе коллегии палаты по патентным спорам.

Необходимость указания причины направления Руководителем Роспатента указанного возражения на новое рассмотрение законодательством не установлена.

Предоставление заявителю решения Руководителя Роспатента, не вступившего в законную силу, Правилами ППС не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.01.2014, изменить решение Роспатента от 17.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716663.