

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.12.2006, поданное ООО "Агентство федеральных расследований", г. Москва на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 13.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004717091/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004717091/50 с приоритетом от 30.07.2004 является ООО "Агентство федеральных расследований", г. Москва (далее - заявитель).

В соответствии с приведенным в заявке описанием, "товарный знак является комбинированным. Словесная часть знака состоит из слов "КОМПРОМАТ Ru". Изобразительная часть знака состоит из различных геометрических фигур."

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 класса МКТУ "издания печатные". Испрашиваемое цветовое сочетание заявленного обозначения: красный, белый, черный.

Решение Федерального института промышленной собственности от 13.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами. В состав заявленного обозначения входит словесный элемент "КОМПРОМАТ", занимающий доминирующее положение в составе обозначения, имеющий следующее

семантическое значение – компромитирующие материалы, то есть материалы, порочащие чью-либо деятельность или репутацию (см. информационные материалы сети Интернет: <http://lingvo.yandex.ru>; "Словарь иностранных слов", М.: "Русский язык", 1989, стр. № 248). При этом данный элемент указывает на свойство, назначение товаров 16 класса МКТУ. Элемент "Ru" обозначения является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, представляя собой общепринятое сокращение, код страны в Интернете ("Англо-русский словарь по компьютерным технологиям", М.: "РУССО", 2000, стр. № 312). В силу семантики заявленное обозначение носит негативный характер, регистрация знака противоречит общественным интересам.

Кроме того, экспертиза также отмечает, что представленное заявителем свидетельство о регистрации средства массовой информации распространяется только на журналы. Учредителями средства массовой информации, а именно, журнала "КОМПРОМАТ Ru" являются физические лица, а заявителем по данной заявке является юридическое лицо.

В возражении от 28.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы (копия решения об отказе в регистрации товарного знака на 3 л. приложена к материалам возражения). Доводы сводятся к следующему:

1. Заявитель выразил согласие относительно применения к заявленному обозначению норм, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона, а также относительно того, что обозначение указывает на свойство и назначение товара, обозначение противоречит общественным интересам, элемент "Ru" представляет собой общепринятое сокращение.

2. Наличие указанных в пункте 1 признаков не может служить для отказа в регистрации заявленного обозначения по абсолютным признакам в отношении товаров 16 класса МКТУ, так как оно приобрело различительную способность в результате использования до даты подачи заявки в качестве маркировки продукции, выпускаемой заявителем в свободное обращение на территории Российской Федерации с 2001 г.

3. Журнал "КОМПРОМАТ Ru" является средством массовой информации – общественно-политическим изданием и выходит с августа 2001 г. по настоящее время. Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 10.07.2001г. (свидетельство ПИ № 77-9403). Учредители журнала – физические лица (В.Б. Белых, С.Б. Плужников, С.В. Соколов, А.С. Челноков) являются участниками общества заявителя, название которого размещается на первой странице журнала. Реализация происходит через пункты продажи печатной продукции, в том числе через подписку (с 01.09.2002). С 01.11.2002 по 30.07.2004 выпущено 13 номеров журнала общим тиражом не менее 130 000 экземпляров. С 12.11.2002 по 24.11.2003 журнал размещается в электронном виде.

4. С 01.11.2002 в соответствии с договором № 1-изд. от 01.11.2002 заявитель совместно с ЗАО "Компромат. Ru" (акционеры – те же лица) осуществляют подготовку и выпуск журнала "КОМПРОМАТ Ru". Прибыль от реализации журнала распределяется между издателями. ЗАО "Компромат. Ru" и учредители журнала не возражают о получении прав на заявленное обозначение "КОМПРОМАТ Ru" заявителем (заявления приложены к материалам возражения).

5. Заявитель полагает, что при рассмотрении заявки не были учтены нормы Международного права. Согласно статье 6 quinquies Парижской конвенции при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку необходимо учитывать все фактические обстоятельства дела, особенно продолжительность применения знака. Таким образом, при наличии абсолютных оснований для отказа в регистрации, регистрация знака возможна при условии приобретения различительной способности заявлением обозначением в результате его использования до обращения с заявкой.

6. Приобретение различительной способности заявлением обозначением "КОМПРОМАТ Ru" подтверждается следующими копиями документов:

- свидетельство о регистрации журнала "КОМПРОМАТ Ru" от 10.07.2001г на 1 л. [1];

- договор № 1-изд. от 01.11.2002 г., а также дополнительное соглашение к нему от 01.11.2003 г. на 2 л. [2];
- протокол общего собрания Средства массовой информации Журнала "КОМПРОМАТ Ru" (ПИ № 77-9403) на 1 л. [3];
- информация о подписчиках Журнала по годам издательства на 4 л. [4];
- информация о посещаемости доменов "Kompromat.ru", "flb.ru" на 3 л. [5];
- копии первых листов изданных журналов с указанием Издателя и количества тиража на 18 л. [6];
- распечатки с Интернет-страниц с содержанием журналов на 3 л. [7];
- договор с Региональным сетевым информационным центром о регистрации доменов на имя заявителя и дополнительная документация к нему на 12 л. [8];
- заявление и протокол общего собрания акционеров ЗАО "Компромат. Ru" об отсутствии возражений на передачу прав на обозначение "КОМПРОМАТ Ru" заявителю на 2 л. [9];
- заявление и протокол общего собрания учредителей журнала "КОМПРОМАТ Ru" об отсутствии возражений на передачу прав на обозначение "КОМПРОМАТ Ru" заявителю на 2 л. [10].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.04.2007, к материалам заявки заявителем приобщены также:

- информационное письмо за № Ru-03/400 от 23.11.2006 об администраторе (ООО "Верит") домена второго уровня compromat.ru на 1 л. [11];
- копия устава заявителя от 17.06.2002 на 10 л [12].

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 13.10.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2004717091/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.07.2004) поступления заявки № 2004717091/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

Согласно положению статьи 6 *quinquies* [с-(1)] Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

На основании положения статьи 6 *quinquies* (d) Парижской конвенции никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи 6 *quinquies*, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в том числе противоречащие общественным интересам.

Согласно пункту 2.3.1 Правил ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1

статьи 6 Закона, в том числе, обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющие собой общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение. Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Согласно пункту 2.5.2 Правил ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное на регистрацию обозначение "КОМПРОМАТ Ru" является комбинированным. Словесные элементы представлены составляющими "КОМПРОМАТ" и "Ru", выполненными на одной строке. Элемент "КОМПРОМАТ" обозначения выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Составляющая "Ru" выполнена латинским алфавитом стандартным шрифтом красного цвета, причем первая буква – заглавная, вторая – строчная. На заднем фоне элемента "Ru" представлен изобразительный элемент в виде черного квадрата без нижнего правого угла. Все словесные элементы, а также изобразительный элемент в виде незаконченного квадрата выполнены на фоне прямоугольника красного цвета. Заявляемое цветовое сочетание обозначения: красный, белый, черный.

Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ "издания печатные".

Доминирующее положение в заявлении обозначении занимает элемент "КОМПРОМАТ" и, согласно вышеприведенным источникам, имеет определенную семантику – компромитирующие материалы, то есть материалы, порочащие чью-либо деятельность или репутацию.

Составляющая "Ru" заявленного обозначения является слабым элементом и отнесение его экспертизой к неохраняемым согласно положениям, предусмотренным пунктами 1 статьи 6 Закона и 2.3.1 Правил ТЗ, является правомерным, что заявителем не оспаривается.

Обозначение "КОМПРОМАТ Ru", учитывая смысловое значение доминирующего элемента, в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ является описательным, то есть указывающим на их свойство: характер публикаций.

Поэтому, соотнесение экспертизой заявленного обозначения "КОМПРОМАТ Ru" к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ, в отношении товаров 16 класса МКТУ является правомерным.

Заявитель выразил свое согласие с тем, что само по себе заявленное обозначение "КОМПРОМАТ Ru" не обладает различительной способностью, однако, в результате его интенсивного использования оно приобрело различительную способность в отношении выпускаемой заявителем продукции 16 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам установила, что материалы [1-12] не доказывают наличие приобретения заявлением обозначением различительной способности. В частности, в материалах дела отсутствуют фактические данные о территориях реализации товаров, объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявлением обозначением, сведения о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и производителе

маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов, а также, сведения об экспонировании товаров на выставках в Российской Федерации.

Кроме того, в документе [1] отсутствуют данные о заявителе как о юридическом лице; в документах [2], [10] отсутствует номер заявки, в рамках которой испрашивается регистрация заявленного обозначения; в документе [3] нет данных об одном из учредителей (С.Б. Плужников) средства массовой информации "КОМПРОМАТ Ru"; документы [4] не подтверждают издание по факту указанных тиражей журнала с января 2003 по июнь 2003 и его реализацию; в документах [5] отсутствует информация о заявителе и его взаимосвязь с заявлением обозначением; документы [6], [7] не подтверждают взаимосвязь заявленного обозначения и заявителя как юридического лица; материалы [8] не содержат упоминания о заявлении обозначении; документы [9] не отражают номер заявки и согласие учредителя С.Б. Плужникова средства массовой информации журнала "КОМПРОМАТ Ru" на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя; в материалах [11] отсутствует информация о заявлении обозначении в том виде как оно выполнено; в материалах [12] отсутствует информация о заявлении обозначении и номере заявки.

Следует также отметить, что материалы [9]-[10], касающиеся возможности регистрации обозначения на имя заявителя, не имеют юридической силы (отсутствуют даты совершения правовых действий, номер заявки – как объекта притязания).

На основании вышеизложенного, материалы [1-12] не могут быть приняты Палатой по патентным спорам в качестве доказательной базы, подтверждающей приобретенную различительную способность заявленного обозначения "КОМПРОМАТ Ru" как средства индивидуализации конкретного лица (в данном случае – заявителя).

Относительно несоответствия заявленного обозначения "КОМПРОМАТ Ru" требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.2 Правил ТЗ, Палата по патентным спорам установила следующее.

Мнение экспертизы по поводу отнесения регистрации заявленного обозначения "КОМПРОМАТ Ru" в качестве товарного знака как противоречащей общественным интересам Палата по патентным спорам признала ошибочным.

Заявленное обозначение "КОМПРОМАТ Ru" предназначено для маркировки товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой бумажные носители информации. Использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ не влечет за собой какое-либо нарушение публичного порядка и не противоречит правовым основам общественного порядка. Данный вывод обусловлен тем, что обозначение не содержит каких-либо оскорбительных надписей, лозунгов напрямую затрагивающих человеческое достоинство, поскольку при анализе рассматриваемого обозначения необходимо домысливание заложенной в нем семантики и ее сопоставление с товаром, с предоставляемой через этот товар информацией.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.2 Правил ТЗ, является неправомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся применения к заявленному обозначению "КОМПРОМАТ Ru" положений статьи 6 quinquies (с) Парижской конвенции, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в стране происхождения, а именно, на территории Российской Федерации. Согласно положению статьи 6 quinquies (d) Парижской конвенции действие норм настоящей статьи 6 quinquies не распространяется на обозначения, даже в случае продолжительности применения знака (статья 6 quinquies (с) Парижской

конвенции), если они не зарегистрированы в качестве товарного знака в стране происхождения, то есть не являются объектом (предметом) охраны.

На основании изложенного, применение положений норм, предусмотренных статьей 6 quinqueis Парижской конвенции, к заявленному обозначению "КОМПРОМАТ Ru", не имеющего правового статуса товарного знака, не допустимо.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 13.10.2006.**