

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФОМ», г. Новокуйбышевск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005728868/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005728868/50 с приоритетом от 11.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части, представляющей собой стилизованное изображение латинской буквы «F», пяти звездочек, расположенных на одной горизонтальной линии, и словесной части, представляющей собой выполненное в кириллице словесное обозначение «ФОМ», расположенное в центральной части, и неохраняемый словесный элемент «холдинг», расположенный в нижней части заявляемого обозначения.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «ФОМ», который является общепринятым сокращением от фирменного наименования Фонд «Общественное мнение», который оказывает услуги, однородные заявленным, и поэтому способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя услуг, словесный элемент «Холдинг» является неохраняемым, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия (Холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других (дочерних) предприятий, см словари Яндекса).

В возражении от 04.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сокращение от фирменного наименования Фонд «Общественное мнение» - «ФОМ» является инициальной аббревиатурой и не относится к общепринятым сокращениям, так как не может без пояснений употребляться в любом тексте, поскольку к общепринятым аббревиатурам относятся те, которые можно употреблять почти в любом тексте и издании (то есть без пояснений, кроме того, под «общепринятым» и «общезвестным» следует понимать такие объекты, о которых знают все);

- словесная часть «ФОМ» заявленного обозначения воспроизводит полное фирменное наименование заявителя, кроме того, фирменное наименование как в кириллице так и в латинице используется заявителем как на печати так и на бланках и потребитель данных услуг ассоциирует данное словесное обозначение с конкретной компанией, то есть заявителем;

- ознакомившись с официальным сайтом Фонда «Общественное мнение», выяснилось, что данный фонд занимается изучением общественного мнения, рейтингами и сбором статистической информации, то есть услугами, которые не являются однородными заявленным услугам;

- словесная часть «ФОМ», входящая в комбинированное обозначение, не зарегистрирована в качестве товарного знака ни на одно лицо, и не является товарным знаком других лиц, признанным общеизвестным в Российской Федерации, а так же Фонд «Общественное мнение» не является общеизвестной мировой организацией;

- на имя заявителя зарегистрирован комбинированный товарный знак, представляющий собой идентичное изображение со словесным элементом «FOM» в латинице.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005728868/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к доводам возражения заявителем были представлены следующие материалы:

- копия Решения экспертизы от 27.04.2007 на 3 л. в 1 экз. [1];
- копия ответа на Уведомление на 1 л. в 1 экз. [2];
- распечатка сайта Фонда «Общественное мнение» на 2 л. в 1 экз. [3];
- распечатка Госреестра товарных знаков на 2 л. в 1 экз. [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2008, коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено, что при вынесении решения об отказе в регистрации заявленного обозначения, экспертизой была допущена техническая ошибка, а именно: экспертиза указала статью 7 Закона, хотя из текста решения следует, что основанием для отказа послужила статья 6 Закона. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам проводила анализ заявленного обозначения по пунктам 1, 3 статьи 6 Закона.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.11.2005) поступления заявки №2005728868/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

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

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2005728868/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее: из словесных элементов - «ФОМ», расположенного в центральной части обозначения, выполненного заглавными буквами русского алфавита в красном цвете, и «ХОЛДИНГ», расположенного в левом нижнем углу обозначения, выполненного заглавными буквами русского алфавита красного цвета, и изобразительных элементов, представляющих собой изображение пяти красных звездочек, расположенных в правом нижнем углу на одной горизонтальной линии со словесным элементом «ХОЛДИНГ» и графического элемента фиолетового цвета, «размывающего» белый фон, на котором выполнены все элементы обозначения. Словесный элемент «Холдинг» является неохраниемым элементом обозначения на основании п.1

ст. 6 Закона, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия (Холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других (дочерних) предприятий, см. slovari.Yandex.ru). Экспертиза правомерно сделала вывод о возможности включения данного элемента в товарный знак без предоставления ему самостоятельной правовой охраны.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «ФОМ», который является сокращением наименования организации - Фонд «Общественное мнение»:

- «ФОМ» - Фонд «Общественное мнение» (см. словарь сокращений русского языка «SOKR.RU»; Новый словарь сокращений в русском языке 1996-1999, изд. Этс, 1999; Яндекс: www.fom.ru/about/17.html) до 1992 г. Фонд работал при ВЦИОМ (тогда Всесоюзном центре изучения общественного мнения). С середины 1992 г. Фонд стал полностью самостоятельным и, оставаясь в статусе независимой некоммерческой организации, развернул широкую программу исследований.

В 1996 г. Фонд стал базовой социологической организацией предвыборного штаба Б.Н.Ельцина. С тех пор основным заказчиком и потребителем результатов исследований Фонда является Администрация Президента РФ. Результаты опросов общественного мнения – своего рода обратная связь между руководством страны и населением. Аналогичную роль Фонд играл и в штабе В.В. Путина в 1999-2000 гг. и в 2004 г.

Фонд имеет солидный опыт проведения обширных политологических исследований для большинства избирательных кампаний современной России. В их числе – парламентские кампании 1995-1999 гг., 2003г.; президентские 1996-2000 гг., 2004 г.; серия избирательных кампаний 1996-2000 гг., 2004 г. в регионах России.

Часто выполняются заказы на опросы не только населения в целом, но и специальных (целевых) групп населения, а также руководителей предприятий и организаций.

Крупными заказчиками Фонда наряду с Администрацией Президента РФ были Правительство РФ, ЦБ РФ, МОСТ-Банк, ГАЗПРОМ, ВАЗ, ОРТ, ВГТРК, НТВ, НТВ+, ЮКОС, Интеррос, ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ, ИНТЕРФАКС, РИА "Вести", Российская Ассоциация Маркетинга, а также десятки других российских государственных, коммерческих, финансовых, рекламных и информационных структур.

Фонд получил известность и за рубежом, выполняя работы для USIA, ROPER STARCH, BBC, Стэнфордского университета, Фонда "Евразия", посольств различных стран в России и др.

Деятельность Фонда это - проектирование и реализация социологических исследований, анализ данных, аналитика, информационно-аналитические печатные и электронные бюллетени, публикации в СМИ, книгоиздание; репрезентативные опросы населения и целевых групп, экспертные опросы, глубокие интервью, фокус-группы, статистический анализ данных.

Направленность – изучение в массовых и узких социальных группах субъективных представлений об устройстве, событиях и явлениях "повседневного мира (обыденные представления)" и "внешнего" мира (умозрительные представления).

Предметная область – субъективные представления в сферах социально-актуальных проблем (общественное мнение), политики, власти, массовой информации, экономики, потребления, культуры, повседневности.

Перечень заявленных услуг указывает или тесным образом связан с теми видами деятельности, которые осуществляет ФОМ. В этой связи, коллегия усматривает, что в соответствии с имеющейся информацией об известности Фонда и его деятельности потребителям возникает опасность того, что потребители в случае использования заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ могут ассоциировать их с источником происхождения, который не соответствует действительности, так как заявителем по данной заявке является другое лицо. В этом случае,

потребители могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя услуг.

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания считать регистрацию заявленного обозначения противоречащей положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

Доводы, приведенные в корреспонденции от 12.09.2008 проанализированы и учтены в настоящем решении.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2007 и
оставить в силе решение экспертизы от 27.04.2007.**