

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.05.2006, поданное компанией Гэллап, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «GALLUP» по свидетельству № 100476, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «GALLUP» по заявке № 133479/50 с приоритетом от 25.03.1991 зарегистрирован 29.11.1991 за № 100476 на имя компании Суомен Гэлап Ой, Хельсинки, Финляндия, в отношении товаров 16 класса МКТУ (бумага, картон и изделия из них, не предусмотренные в других классах, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели, учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры, пластмассовые материалы для упаковки, не предусмотренные в других классах, игральные карты, шрифты, клише (типографские)) и услуг 35 класса МКТУ (изучение рынка, консультативные службы по организации и управлению делами). Наименование владельца знака изменено на Суомен Гэлап Групп Ой, Итаелахденкату 21, 00210 Хельсинки, Финляндия (далее – правообладатель).

Товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «GALLUP», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа от слова расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованную строчную букву «а» с точкой в середине окружности.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.05.2006, в котором лицо, его подавшее, просит признать недействительным предоставление

правовой охраны товарному знаку № 100476 как не соответствующее требованиям подпунктов «а» и «е» пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенного в действие с 01.05.1974, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Положение).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «ИНСТИТУТ ГЭЛЛАПА», признанным таковым с 01.03.1991 в отношении услуг 35 класса МКТУ «опросы общественного мнения». При этом лицо, подавшее возражение, считает, что указанные выше услуги противопоставленного знака однородны товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия», а также услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака.

Кроме того, в возражении отмечено, что словесный элемент «GALLUP» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, которое известно и ассоциируется потребителем со страной происхождения США. Ввиду этого оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно как производителя услуг, так и места их происхождения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «GALLUP» по свидетельству № 100476 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- уставные документы корпорации «Гэллап, Инк.» на 30 л. [1];
- экспертное заключение о статье «Гэллапа Институт» в изданиях «Советского (Большого) Энциклопедического словаря с приложениями копий страниц названного словаря на 10 л. [2];
- страницы издания «Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина». Б.З. Докторов. Москва, Институт Фонда «Общественное мнение», 2005, на 10 л. [3];
- решение Палаты по патентным спорам от 23.03.2006 на 10 л. [4];

- аналитический отчет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2004, на 64 л. [5];
- распечатка результатов исследования на 9 л. [6];
- отчет Некоммерческого партнерства «Гильдия Маркетологов», 2003, на 27 л. [7].

Лицом, подавшим возражение, в дополнение были представлены копии следующих материалов:

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2006 по делу №А40-48564/02-121-332 на 10 л. [8];
- постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 30.06.2006 №09АП-3478/2006-АК на 9 л. [9];
- свидетельство на общеизвестный товарный знак № 51 на 1 л. [10].

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

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем были представлены копии регистрационных документов ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА», ЗАО «ГЭЛЛАП ЭДФАКТ» на 16 л. [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 25.03.1991 поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченное выше Положение и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), введенную в действие с 01.09.1980 (далее — Инструкция).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 15 Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, в частности, тождественные или сходные с товарными знаками, ранее зарегистрированными в СССР для однородных товаров.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 15 Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждения сведения относительно изготовителя или товара.

В соответствии с пунктом 34 Положения министерства, государственные комитеты, ведомства, объединения, предприятия, организации и учреждения, а также отдельные граждане могут оспорить регистрацию товарного знака и правильность выдачи свидетельства по основаниям, предусмотренным в подпункте «а» пункта 15 Положения, в течение 5 лет со дня публикации о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Следует отметить, что мотив возражения, а именно несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям подпункта «а» пункта 15 Положения не может быть рассмотрен Палатой по патентным спорам, поскольку пятилетний срок с даты публикации (25.12.1993) в официальном бюллетене сведений о регистрации товарного знака, в течение которого законодательство позволяет оспорить такую регистрацию, истек.

В отношении довода возражения о несоответствии рассматриваемого товарного знака подпункту «е» пункта 15 Положения необходимо отметить следующее.

Оспариваемый знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «GALLUP», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Справа от слова расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованную строчную букву «а» с точкой в середине окружности.

При утверждении о том, что оспариваемый знак содержит способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя товара, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что словесный элемент «GALLUP» входит в состав его фирменного наименования, под которым на рынке на протяжении длительного периода компанией осуществляются услуги по проведению опросов общественного мнения. Однако, как утверждает правообладатель, американская компания Гэллап, Инк. не ведет никакой деятельности на территории России.

Известность наименования достигнута его широким использованием дочерними компаниями, включающими указанный словесный элемент в свое наименование.

Кроме того, услуги, оказываемые правообладателем, а именно, проведение опросов общественного мнения, не являются однородными ни услугам, ни тем более товарам, указанным в перечне оспариваемого знака.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документально подтвержденных сведений, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, оказывало услуги на территории России под обозначением «GALLUP», и регистрация оспариваемого знака противоречила бы подпункту «е» пункта 15 Положения, поскольку знак содержит способные ввести в заблуждение сведения относительно производителя.

Следует также отметить, что лицу, подавшему возражение, предоставлено исключительное право на общеизвестный товарный знак «Институт Гэллапа». Тогда как решением Палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем федеральной службы по интеллектуальной собственности, в признании общеизвестным обозначения «ГЭЛЛАП» в качестве товарного знака компании Гэллап, Инк. было отказано.

Тем самым, словосочетание «Институт Гэллапа», имеющее непосредственное отношение к американской компании Гэллап, Инк., не является идентичным словесному элементу «ГЭЛЛАП» или элементу «GALLUP», входящему в состав оспариваемого знака, которые используют в своей деятельности иные юридические лица [11].

Следует также отметить, что на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака фирменное наименование как заявителя, так и правообладателя, включают словесный элемент «GALLUP», под которым осуществлялась их хозяйственная деятельность, в частности, на территории России.

Таким образом, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что рассматриваемый знак содержит ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Таким образом, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.05.2006 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «GALLUP» по свидетельству № 100476.