

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 07.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701954, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012701954 с приоритетом от 30.01.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MAIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении приведенных в заявке товаров и услуг, поскольку оно не обладает различительной способностью, указывает на их назначение.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель обладает исключительным правом на серию комбинированных товарных знаков, включающих слово «MAIL», по свидетельствам №№ 310231 (признан общеизвестным товарным знаком за № 87), 375640, 408688, 408651, 425012 и 432472, а также на словесный товарный знак «МЭЙЛ» по свидетельству № 444904, которые были зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ;
- 2) заявитель ограничивает перечень товаров и услуг, для которого испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только услугами 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и услугами 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции», однородными услугам 35 и 38 классов МКТУ вышеуказанных регистраций товарных знаков;
- 3) заявитель является крупнейшей интернет-компанией в сфере онлайн-коммуникаций и развлечений, включающей услуги электронной почты, сети мгновенного общения и социальных сетей;
- 4) заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования заявителя на английском языке.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 35 и 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «MAIL», которое в переводе с английского языка означает «почта (система доставки корреспонденции); почтовая корреспонденция» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

При этом необходимо отметить, что подобием почтовой связи является электронная почта. Так, электронная почта – это компьютерный аналог почтовой связи; система передачи сообщений, в том числе писем, между абонентами компьютерной сети (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике / Энциклопедический словарь» – «<http://dic.academic.ru>»). Простейшая

схема пересылки заключается в отправлении сообщений, написанных при помощи программ обработки текстов, по какой-либо сети (местной, принадлежащей небольшой компании, или обширной, как всемирная сеть Интернет) в особый компьютер, который называют почтовым сервером, а любой пользователь, подсоединенный к сети, может связаться с сервером и выяснить, имеется ли там сообщение для него, и, если почта прибыла, пользователь может перенести ее на собственный компьютер и, если требуется, распечатать (см. там же – «Научно-технический энциклопедический словарь»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции», которые представляют собой услуги в области деятельности заявителя как интернет-компании, осуществляющей онлайн-коммуникации, включая услуги электронной почты, что было отмечено самим заявителем в возражении.

Принимая во внимание вышеприведенные сведения из словарей, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является обозначением, характеризующим данные услуги, а именно, указывающим на их вид (услуги почты как системы доставки корреспонденции) и назначение (доставка корреспонденции), то есть неохраноспособным.

Относительно указанных заявителем в возражении сведений о принадлежащих ему товарных знаках по свидетельствам №№ 310231 (признан общеизвестным товарным знаком за № 87), 375640, 408688, 408651, 425012 и 432472 следует отметить, что различительную способность данных комбинированных товарных знаков в целом определяют сочетание элементов «@mail.ru» (только сочетание знака @ с доменным именем «mail.ru» указывает на конкретный почтовый интернет-ресурс заявителя), а также одинаковая цветовая гамма (белый, синий, оранжевый или желтый) и одинаковое графическое исполнение (элементы

«@mail.ru» выполнены одним и тем же характерным оригинальным шрифтом и помещены в горизонтально ориентированный прямоугольник).

В свою очередь, упомянутый также в возражении словесный товарный знак «МЭЙЛ» по свидетельству № 444904 является фантазийным словом, не имеющим того или иного смыслового значения, определяемого словарями.

Необходимо отметить, что не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что на дату подачи заявки заявленное обозначение (самостоятельное, обособленное от иных элементов слово «MAIL», как лексическая единица английского языка) в результате длительного и интенсивного его использования заявителем на территории Российской Федерации стало восприниматься потребителем как обозначение, индивидуализирующее исключительно услуги заявителя.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования заявителя на английском языке (согласно уставу – «LLC Mail.Ru»), то следует отметить, что отличительной частью данного фирменного наименования является элемент «Mail.Ru». При этом фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного слова в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для предоставления правовой охраны этому слову в качестве товарного знака на имя данного лица.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.08.2013.