

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 17.02.2009, поданное фирмой CORPORATE FINANCE (LONDON) LTD, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №914614, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №914614, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.06.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №914614 включает словосочетание «MORTGAGEMILES.COM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом написанные слитно слова MORTGAGEMILES выполнены буквами разной величины, что зрительно отделяет их одно от другого.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 17.11.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №914614.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №914614 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №914614 представляет собой простое последовательное соединение словесных неохраноспособных обозначений, выполненный без какой-либо графической проработки.

В словосочетании «MORTGAGE MILES.COM» словесные элементы MORTGAGE, MILES являются значимыми и переводятся с английского языка следующим образом:

MORTGAGE – ипотека, закладная, что представляет собой термин в области деятельности заявителя и характеризует деятельность заявителя;

MILES – множественное число от «миля», получило широкое распространение в области деятельности заявителя в значении бонусов (премиальных).

Элемент «COM» является обозначением, не обладающим различительной способностью.

В заключении также отмечено, что словосочетание MORTGAGE MILES приобрело устойчивый характер, обозначая понятие «СХЕМА ИПОТЕЧНЫХ МИЛЬ», и связывается с именем конкретного собственника корпоративных финансов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- слитный характер написания словесного элемента MORTGAGEMILES не позволяет зрительно отделить слово MORTGAGE от слова MILES, при этом этот элемент является изобретенным, не имеющим смыслового значения, что подтверждено его отсутствием в многоязычных толковых Интернет словарях Яндекс и Мультитран, а также в специализированном Банковско-Биржевом словаре;

- если рассматривать указанный словесный элемент MORTGAGEMILES отдельно, то и в этом случае потребители не будут воспринимать его как

описательное словосочетание, не способное выполнять функции, свойственные товарным знакам, поскольку комбинация этих слов не приводит к появлению устойчивого словосочетания, обладающего вполне определенным смысловым значением, напротив, оно порождает огромное количество понятий, каждое из которых является фантазийным по своему смыслу (например, ипотечные мили);

- понятие «ипотечные мили», на которое дана ссылка в заключении экспертизы, является вымышленным, не способным породить в сознании потребителя представление об определенном виде деятельности заявителя, поскольку слова «ипотека» и «миля» относятся к разным видам деятельности, в частности, слово «миля» - единица длины, является термином в области деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг;

- ссылка на то, что термин «MILES» - мили получил широкое распространение в области деятельности заявителя в значении бонусов (премиальных), несостоятельна, поскольку употребляется в значении авиационных миль, которые путешественники могут накапливать с каждой поездки воздушным видом транспорта в целях получения скидок, премиальных билетов, повышения класса обслуживания и т.д., и не имеет никакого отношения к банковско-финансовой деятельности;

- соединение терминов MORTGAGE и MILES, относящихся к совершенно разным видам деятельности, приводит к появлению комбинации, обладающей выраженным фантазийным характером;

- словосочетание MORTGAGE MILES было изобретено заявителем и обозначает совершенно новый на рынке финансовых услуг финансовый продукт, предлагаемый заявителем, основанный на возможности накопления по ипотечной схеме баллов при совершении различных покупок в целях уменьшения ипотечных платежей и улучшения условий ипотечного кредитования, при этом слово MILES выбрано по аналогии с названиями стимулирующих планов в области оказания транспортных услуг, однако в контексте выбранного обозначения имеет совершенно иное смысловое наполнение;

- подтверждением того, что словосочетание MORTGAGE MILES изобретено заявителем, является декларация, подписанная уполномоченным лицом компании, а также ссылка, приведенная в заключении экспертизы, о том, что указанное словосочетание приобрело устойчивый характер и связывается с именем конкретного собственника корпоративных финансов, поскольку «корпоративные финансы» - это перевод на русский язык фирменного наименования заявителя (CORPORATE FINANCE (LONDON) LTD);

- словосочетание MORTGAGE MILES связывается только с заявителем и не употребляется другими производителями однородных услуг, а оригинальная графическая проработка усиливает его различительную способность;

- международная регистрация №914614 получила правовую охрану в стране происхождения и в странах ЕС.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №914614.

К возражению приложены следующие материалы:

- справочные материалы из Интернет - словарей Яндекс и Мультитран на 15л.[1];

- Банковско-биржевой словарь «Руссо», Москва, 1999, с.824, 826-827 на 5л.[2];

- Англо-русский бизнес-словарь, Moscow International Publishers, с.662 на 2л.[3];

- Декларация с переводом на 2л.[4];

- информация о регистрации товарного знака «MORTGAGEMILES.COM» в стране происхождения (GB) и ЕС на бл.[5].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.06.2006) международной регистрации №914614 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары (услуги), относятся, в частности, простые наименования товаров (услуг).

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации №914614, как указано выше, представляет собой словосочетание MORTGAGEMILES.COM, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом размер шрифта, которым выполнены слова MORTGAGE, MILES, COM, визуально различаются по размеру, что зрительно разделяет их между собой.

Из представленных заявителем справочных материалов [1] следует, что слова MORTGAGE и MILES являются лексическими единицами английского языка, которые соответственно переводятся как «заклад, ипотека» и мн. число от «миля (единица длины, различная в разных странах)». Слово MILES может также иметь значение в переносном смысле как «большое расстояние».

Обозначение «.com» представляет собой кодовое обозначение домена верхнего уровня для коммерческих организаций (см. Яндекс. Словари; Google),

не обладает различительной способностью и может быть включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Словосочетание MORTGAGE MILES представляет собой конструкцию, образованную по правилам английской грамматики, которая может переводиться на русский язык как «ипотечные мили».

Следует согласиться с утверждением экспертизы о том, что слово MORTGAGE представляет собой термин, используемый в области деятельности заявителя, в отличие от слова MILES, которое в этой области не используется, однако семантика словосочетания MORTGAGE MILES в целом отличается от семантики каждого из входящих в него слов, в результате чего оно приобретает качественно иной уровень восприятия. Соединение слов MORTGAGE и MILES, обычно используемых в разных областях деятельности, в единое словосочетание приводит к тому, что в сознании потребителя оно приобретает значение, смысл которого может быть понятен ему только через ассоциации, дополнительные рассуждения и домысливания. В частности, семантика слова MILES, употребляемого в переносном смысле как «большое расстояние», в составе данного словосочетания может быть воспринято как предоставление «длинных» ипотечных кредитов, т.е. рассчитанных на большие сроки, или кредит на большую сумму и т.п.

Заявителем представлена декларация [4], из которой следует, что словосочетание MORTGAGE MILES было изобретено компанией CORPORATE FINANCE (LONDON) LTD для обозначения новой программы, которая помогает домовладельцам копить баллы за счет совершения покупок широкого перечня и затем использовать эти бонусы для снижения ежемесячных ипотечных платежей. Таким образом, ссылка, приведенная в заключении экспертизы, что словосочетание MORTGAGE MILES приобрело устойчивый характер как «схема ипотечных миль» и связывается с именем конкретного собственника корпоративных финансов, действительно относится к новым

услугам, которые разработаны и оказываются заявителем (CORPORATE FINANCE (LONDON) LTD) под знаком по международной регистрации №914614. Информация о том, что данное словосочетание используется другими лицами в их деятельности, относящейся к услугам 36 класса МКТУ, экспертизой не предоставлена и в доступных источниках информации, в том числе сети Интернет, не выявлена.

Таким образом, словосочетание MORTGAGE MILES не может рассматриваться как простое последовательное соединение словесных неохраноспособных обозначений, и, следовательно, отсутствуют препятствия для предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.02.2009, отменить решение Роспатента от 17.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №914614 с исключением из правовой охраны элемента «.COM».