

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), рассмотрела возражение от 28.06.2007, поданное Автономной некоммерческой организацией "Интернет и Право", Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005729800/50 с приоритетом от 21.11.2005, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено, согласно описанию, приведенному в заявке, комбинированное обозначение "Интернет и Право", включающее словесные элементы: "Интернет и Право", выполненные стандартным шрифтом в кириллице, и тождественный фирменному наименованию заявителя: "Антон Серго", выполненный стандартным шрифтом в кириллице, и указывающий на имя учредителя и президента юридического лица - заявителя; а также словесные элементы "Internet-law", выполненные оригинальным шрифтом в латинице. Кроме того, обозначение включает в себя графические элементы в виде двух горизонтальных линий, расположенных по центральной оси обозначения. Обозначение имеет фантастический характер по отношению к заявляемому перечню товаров и услуг.

Федеральным институтом промышленной собственности принято

решение от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

В решении экспертизы отмечено, что Интернет/Internet - межсетевой; совокупность вычислительных сетей, выполняющих передачу данных, преобразование и упаковку сообщений; групп сетей и межсетевых шлюзов (см. MIKROSOFT PRESS Толковый словарь по вычислительной технике "Русская Редакция" ТОО "Channel Trading Ltd" по лицензионному договору с Microsoft Corporation Редмонд, Вашингтон, США, 1995, с. 236). Кроме того отмечено, что "Право/Law" - совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, правил поведения, регулирующих общественные отношения между людьми (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, "Норинт", 2002, стр. 595).

Таким образом, вывод о несоответствии обозначения положениям пункта 1 статьи 6 Закона обоснован тем, что словесный элемент "Интернет и Право Internet -law" заявленного обозначения, занимающий доминирующее положение, является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью и указывает на вид и назначение оказываемых услуг, а также назначение выпускаемых товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существование доводов которого сводится к следующему.

Термин "Интернет" употребляется в области коммуникаций, а термин "Право" в области юриспруденции. Однако ни тот, ни другой термин не применяется в качестве какого - либо условного обозначения при производстве заявленных товаров 16 класса МКТУ, оказании

заявленных услуг 41 класса, и таких услуг 42 класса, как научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

Кроме того, по мнению заявителя, использование соединительного союза "и" образует семантически единое словосочетание этих терминов, создающее определенный образ, выражающийся во взаимосвязи понятий Интернет и Право (Интернет как предмет правового регулирования), благодаря чему запоминающийся потребителем.

В силу наличия у рассматриваемого обозначения определенной семантики, нет оснований считать, что оно не способно вызвать у потребителя устойчивые связи с определенными товарами и услугами конкретного производителя.

Обозначение "Internet-law" представляет собой словообразование из элементов "Internet" (Интернет) и "law" (право, закон), имеющее оригинальное фантазийное семантическое значение ("Интернет-закон", "Закон Интернета") и вследствие этого также запоминающееся потребителем и способное вызывать устойчивые ассоциативные связи с определенными товарами и услугами конкретного производителя.

Что касается таких заявленных услуг 42 класса, как юридическая служба, то в соответствии с абз. 2 подп. 2.3.2.4. Правил, Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

О наличии различительной способности элементов в отношении

заявленных товаров 16 класса МКТУ, оказании заявленных услуг 41 класса, и таких услуг 42 класса, как научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, а также о приобретении различительной способности обозначений "Интернет и Право", "Internet-law" в отношении услуг 42 класса "юридическая служба" свидетельствуют следующие данные.

Обозначение "Интернет и Право" как средство индивидуализации деятельности стало активно применяться с 1998 г., когда появился авторский Интернет-сайт "Интернет и Право", размещенный на домене www.asergo.da.ru. Этот сайт являлся авторским проектом юриста Антона Геннадьевича Серго и был посвящен вопросам правового регулирования отношений по поводу использования доменных имен и произведений охраняемых авторским правом в сети интернет. С 2001 г. сайт размещен на домене www.intemet-law.ru. Ресурс "Интернет и Право", размещенный на домене law.ru, за время своего существования приобрел большую известность среди аудитории как портал, содержащий большое количество полезной правовой информации.

Еще более усилило известность портала "Интернет и Право" создание форума, т.е. место общения посетителей для обсуждения актуальных вопросов правового регулирования отношений в Интернете, и рассылки новостей. По сообщению, размещенному на сайте Арбитражного суда г. Москвы от 5 августа 2003 г. "Сегодня ресурс "Интернет и Право", согласно системе статистики "Spylog" является лидером среди правовых ресурсов русскоязычного сегмента сети. Специализированная новостная рассылка "Закон есть закон" имеет самый широкий охват аудитории среди частных юридических рассылок: ее аудитория превышает 7 000 читателей".

По статистике рассылочной службы "Subscribe.ru" число

получателей еженедельной новостной рассылки на 21.11.2005 г. (т.е. до даты подачи заявки) составило 10.279 человек.

По статистике "Rambler's Top100" число ежемесячных посетителей сайта "Интернет и Право" к ноябрю 2005 г. составляло около 24 тыс. человек, а также осуществлялось 77,5 тыс. просмотров. В целом же до настоящего времени количество посещений сайта "Интернет и Право" составило чуть менее 4 миллионов.

Журнал "Softkey.info" в статье "Интеллектуальная собственность и авторское право в Интернете" от 16.09.2002 г. сообщал, что "Ресурс", созданный юристом Антоном Серго, является, пожалуй, наилучшим справочником по вопросам авторского права в Интернете. Сайт содержит исчерпывающую подборку законов и нормативных документов по данной проблематике, комментарии к ним и, что особенно важно, разбор прецедентов и документы судебных дел".

Обозначение "Интернет и Право", одноименный интернет-портал с доменным именем www.internet-law.ru в неразрывной связи с автором и ведущим Антоном Серго получили дополнительную широкую известность, благодаря многочисленным публикациям в общих и специализированных изданиях, где опубликованы авторские статьи Антона Серго и приведены соответствующие ссылки.

Так, правовой научно-практический журнал "Кодекс" в номере 5-6'2002 опубликовал статью "Доменные споры в России", где в сведениях об авторе указано: Антон Серго - автор проекта "Интернет и Право" (www.internet-law.ru). В номере ж. "Кодекс" 01.-02'2003 г., где была опубликована статья "О внесенных изменениях в ст. 4 Закона о товарных знаках по поводу доменных имен", в сведениях об авторе указано: Антон Серго - ведущий проекта "Интернет и Право".

Сведения об Антоне Серго, как ведущем сайта "Интернет и Право" (www.internet-law.ra) были указаны при публикации авторских статей в журналах "Хозяйство и право" (номера 6'2003, 3'2005), "Право и

"Экономика" (номера 2, 3, 10, 11 от 2003 г.), "Российская Юстиция" (номер 5'2003), "Українский Юрист" (№7'2003) и "Балтийский Юридический Журнал" от 2002 г., в специализированных компьютерных изданиях: "Компьютерра" (от 13.08.2002), "HARD'n'SOFT" (№8'2003), "Программист" (№12'2001), а также в электронных изданиях "Oborot.ru" (вып. 18.05.04), LawDay.ru (вып. 10.02.2005), в общероссийских печатных изданиях: "Коммерсантъ" (от 14.01.2004), "Коммерсантъ ВЛАСТЬ" (от 27.08.2002), "Российская газета" (от 02.11.2005) и других печатных изданиях, например, "Бизнес-журнал" (№ 6'2003). Общий список изданий и публикаций приводится на сайте <http://www.mternet-law.ru/articles/infart.htm>.

Информация об авторе Антоне Серго и проекте "Интернет и Право" приводилась в телепередачах, показанных по федеральным телеканалам ОРТ, РТР и ТВЦ, что позволяет говорить о самом широком охвате потребительской аудитории. Также информация сообщалась в ряде передач, транслировавшихся радиостанциями: "Голос России", "Русская служба новостей", Радиостанция "Маяк", "Сити-FM". Дополнительную известность обозначению "Интернет и Право" и домену www.internet-law.ru принес ряд авторских книг Антона Серго: "Интернет и Право" (Бестселлер М., 2003), "Основы права интеллектуальной собственности. Курс лекций" (Институт информационных технологий, М., 2005), "Доменные имена" (Бестселлер М., 2006), а также книг, выпущенных под редакцией Антона Серго: "Авторское право в цифровых технологиях и СМИ" (Кудиц-Образ, М.,2005), "Интернет: реальные и мнимые угрозы" (Кудиц-Образ, М.,2005). Обозначение "Интернет и Право" также имеет известность, благодаря участию Антона Серго и информационной поддержке общественных мероприятий, связанных с вопросами защиты интеллектуальной собственности: Конференция "Интеллектуальная собственность и Интернет" (Организаторы: РОСПАТЕНТ и РОМС) 19-20 марта 2003 г.; Конференция "Программа ЮНЕСКО "Информация для

всех": "Всеобщий доступ к информации" (Организатор: Министерство Культуры РФ) 23-25 июня 2004 г.; Конференция "Авторское право: охрана и защита" 22-23 июня 2005 г. (Организаторы: Infor-media Russia, Коалиция в защиту прав интеллектуальной собственности (CIPR), Московская торгово-промышленная палата); Конференция "Право и Интернет: теория и практика" 17 декабря 2002 г. Второй Конкурс на присуждение ежегодной национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети "Интернет" ("Премии Рунета - 2005"), а также ряд других (список в Приложении). Кроме того, деятельность Антона Серго как автора и ведущего проекта "Интернет и Право" была отмечена различными наградами.

Представленные данные позволяют утверждать, что элементы "Интернет и Право" "Internet-law" в силу длительности и интенсивности их использования имели различительную способность как обозначения, индивидуализирующего деятельность по обучению и просвещению (услуги 41 класса), научную деятельность (42 класс), а также такие товары как печатные издания (16 класс). Кроме того, эти обозначения приобрели различительную способность в отношении услуг 42 класса - юридическая служба. Кроме того, дополнительную известность проекту принесла разработанная Антоном Серго в 1999 году компьютерная программа "Копирайтер", направленная на защиту размещаемых в Интернете текстов от несанкционированного копирования, что позволяет говорить о наличии у словесных элементов "Интернет и Право" "Internet-law" различительной способности в отношении таких услуг 42 класса как "разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров". Различительный характер подчеркивает и использование кавычек, в которые помещаются обозначения "Интернет и Право" "Internet law" при их упоминании в печатных и электронных средствах массовой информации, применительно к деятельности заявителя. Кроме того, слова "Интернет" и "Право" применительно к вышеуказанному обозначению

всегда пишут с заглавной буквы.

Зарегистрированная (и возглавляемая) Антон Серго организация - АНО "Интернет и Право" как в наименовании (на обложке Устава, так и по его тексту) использует два наименования, а именно: "Интернет и Право" и "Internet-law", что не совпадает с дословным переводом, но является устоявшимся за годы использования обозначением, указывающим на АНО "Интернет и Право".

Что касается указания обозначений "Интернет и Право" "Internet law" на назначение товаров, услуг, то в возражении отмечено следующее. Целевым назначением заявленных товаров 16 класса "печатные издания" является распространение читателям содержащейся в них информации, а не передача данных с использованием вычислительных сетей "Интернет" и не регулирование общественных отношений с помощью устанавливаемых государством норм (Право). Термины "Интернет и Право", "Internet-law" не содержат в себе никакого указания на назначение заявленных услуг 41 класса: воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий, а также на назначение заявленных услуг 42 класса: Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров. Что касается таких заявленных услуг 42 класса, как юридическая служба, то обозначения "Интернет и Право", "Internet-law" приобрели различительную способность в отношении деятельности заявителя по оказанию юридических услуг, и нет оснований для применения положений Закона и Правил о запрете на регистрацию описательных обозначений.

Экспертизой не приводится ни одной ссылки на конкретные данные, свидетельствующие об использовании организациями, выпускающими товары и оказывающими услуги, однородные товарам и услугам заявителя,

слов "Интернет" и "Право", вследствие чего данное утверждение не представляется надлежаще обоснованным. В решении экспертизы не указано, что слова "Интернет" и "Право" используются организациями, выпускающими товары и оказывающими услуги, однородные товарам и услугам заявителя, в качестве средств индивидуализации или средств описания характеристик этих товаров и этих услуг.

Напротив, по мнению, лица, подавшего возражение, при использовании популярных поисковых систем в Интернете (Yandex.ru, Rambler.ru и др.) почти все получаемые в результате поиска сведения об обозначении "Интернет и Право", "Интернет и Право Антон Серго Internet-law" по состоянию на 20.11.2005 г. (т.е. до подачи заявки) относятся к деятельности заявителя (его организации или книге "Интернет и Право").

Наличие и приобретение различительной способности у элементов "Интернет и Право", "Internet- Law", занимающих доминирующее положение, позволяют считать обозначение обладающим различительной способностью в целом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- Копия решения экспертизы от 29.03.2007 на 3 л.
- Распечатка титульной страницы сайта www.internet-law.ru на 3 л.
- Информация о домене NTERNET-LAW.RU на 1 л.
- Распечатка статистики рассылочной службы Subscribe.ru в 2005 г. на 11 л.
- Распечатка статистики "Rambler's Top 100" в 2005-2006гг. на 2 л.
- Фрагмент Устава АНО "Интернет и Право" "Internet-law" на 2 л.

- Список публикаций и изданий (<http://www.internetlaw.ru/articles/infart.htm>) на 9 л.
- Фрагмент книги "Антон Серго. Интернет и Право", М., 2003 г. на 3л.
- Фрагмент книги "Антон Серго. Доменные имена", Бестселлер, М., на 2 л.
- Фрагмент книги "Авторское право в цифровых технологиях и СМИ" на 2 л.
- Статья "Форуму сайта "ИНТЕРНЕТ И ПРАВО" исполнился один год" (<http://www.garweb.ru/project/mas/about/smi/2003/08/05/all.htm>) от 05/08/2003 на 1 л.
- Фрагмент книги "Интернет: реальные и мнимые угрозы" на 2 л.
- Фрагмент газеты "КоммерсантЪ" № 4 от 14.01.2004 г. на 2 л.
- Фрагмент газеты "КоммерсантЪ ВЛАСТЬ" от 27.08.2002 г. на 1 л.
- Фрагмент газеты "Российская Газета" от 02.11.2005 г. на 1 л.
- Фрагмент журнала "БИЗНЕС-ЖУРНАЛ" № 06.2003 г. на 4 л.
- Фрагмент журнала "Хозяйство и право" № 6/2003 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Хозяйство и право" № 3/2005 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Право и Экономика" № 3/2003 на 3 л.
- Фрагмент журнала "Право и Экономика" № 2/2003 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Право и Экономика" № 11/2003 на 3 л.
- Фрагмент журнала "Право и Экономика" № 10/2003 на 3 л.
- Фрагмент журнала "Российская Юстиция" № 5/2003 на 1 л.
- Фрагмент журнала "Кодекс-инфо" № 5-6/2002 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Кодекс-инфо" № 3-4/2002 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Кодекс-инфо" № 1-2/2003 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Украинский юрист" № 7/2003 на 2 л.
- Фрагмент журнала "Балтийский юридический журнал" 2002 г. на 2 л.
- Фрагмент журнала "Компьютерра" № 31 от 13.08.2002 на 1 л.
- Фрагмент журнала "HARD'n'SOFT" № 8/2003 на 1 л.

- Фрагмент журнала "Программист" № 12/2001 на 2 л.
- Обложка DVD диска с записью телепередачи "Доходное место" (ТВЦ) на 1 л.
- Компакт-диск с записями фрагментов передач: "Доходное место" (ТВЦ), Новости (РТР), "Сетевой дозор" (Голос России).
- Программа конференции "Интеллектуальная собственность и Интернет" на 1 л.
- Приложение "Список Конференций, в которых проект "Интернет и Право" выступал информационным спонсором" на 1 л.
- Распечатка результатов поиска по запросу "Интернет и Право" в поисковой системе Яндекс с 01.01.1999 по 20.11.2005г. на 2 л.
- Распечатка результатов поиска по запросу "Интернет и Право" в поисковой системе Рамблер с 01.01.1999 по 20.11.2005г. на 3 л.
- Распечатка результатов поиска по запросу "Интернет и Право Антон Серго internet-law" в поисковой системе Яндекс с 01.01.1999 по 20.11.2005г. на 2 л.
- Распечатка результатов поиска по запросу "Интернет и Право Антон Серго internet-law" в поисковой системе Рамблер с 01.01.1999 по 20.11.2005г. на 3 л.

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

С учетом даты подачи заявки (21.11.2005) правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

По заявке №2005729800/50 испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, которое состоит из словесных элементов "Интернет и Право", "Антон Серго", выполненных в кириллице стандартным шрифтом и словесного элемента "Internet -law", выполненного в латинице оригинальным шрифтом. Кроме того, обозначение включает в себя графические элементы в виде двух горизонтальных линий, расположенных по центральной оси обозначения.

Слово "Интернет/Internet", как правомерно отмечено экспертизой, означает межсетевой; совокупность вычислительных сетей, выполняющих передачу данных, преобразование и упаковку сообщений; групп сетей и межсетевых шлюзов (см. MIKROSOFT PRESS Толковый словарь по вычислительной технике "Русская Редакция" ТОО "Channel Trading Ltd" по лицензионному договору с Mikrosoft Corporation Редмонд, Вашингтон, США, 1995, с. 236). Слово "Право/Law" - совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, правил поведения, регулирующих

общественные отношения между людьми (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, "Норинт", 2002, стр. 595).

Доминирующее положение в обозначении занимают словесные элементы "Интернет и Право" и "Internet - law", поскольку имеют гораздо более крупный размер по отношению к словесному элементу "Антон Серго", а также поскольку присутствует наличие оригинального исполнения словесного элемента "Internet - law" в обозначении, и, следовательно, акцентируют на себе внимание потребителя.

Таким образом, элементы "Интернет и Право" и "Internet -law" заявленного обозначения, занимающие доминирующее положение, и, которые в силу их семантического значения являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на вид и назначение оказываемых услуг, а также назначение выпускаемых товаров. Указанное обуславливает вывод о несоответствии знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования в отношении товаров 16 класса МКТУ, оказании заявленных услуг 41 класса, и таких услуг 42 класса, как научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, юридическая служба, не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению "Интернет и Право Антон Серго Internet - law" по заявке №2005729800/50, поскольку представленные документы не приводят к выводу о том, что до даты приоритета обозначение в том виде, как испрашивается правовая охрана, приобрело свойства, необходимые и достаточные для выполнения им индивидуализирующей функции товарного знака.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.