

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 04.12.2017 возражение, поданное Телигрэм Мессенджер ЛЛП, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718982, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016718982, поданной 30.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**TELEGRAM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Роспатентом 03.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому обозначение по заявке № 2016718982 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Заявленное обозначение относится к категории неохраняемых, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятый термин, являющейся лексической единицей, характерной для области деятельности заявителя: «TELEGRAM» – это текстовое сообщение, предназначенное для передачи средствами телеграфной связи, как внутри страны, так и за рубежом. Такое текстовое сообщение может быть в виде поздравления, уведомления (в том числе для доказательства в судебных спорах), в виде целевой информации. Способ передачи такого сообщения может быть разный: телеграфом в почтовом отделении, с использованием телефона (одна из услуг телефонных компаний), а также отправить через Интернет, применяя специальные программы. Таким образом, назначение программного обеспечения и программных продуктов, цитируемых в разных вариантах в перечне товаров 09 класса МКТУ, – их использование для преобразования и передачи различных сообщений, в том числе текстовых, таких как телеграммы.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что обозначение «TELEGRAM», согласно сведениям из сети Интернет, используется различными лицами при подготовке и отправке сообщений (например, [pochta.ru](http://pochta.ru), [syl.ru/article/288828/new\\_chno-takoe-telegramma-i-kak-ee-otpravit](http://syl.ru/article/288828/new_chno-takoe-telegramma-i-kak-ee-otpravit), [fb.ru/article/238937/chno-takoe-telegramma-podrobnyiy-razbor](http://fb.ru/article/238937/chno-takoe-telegramma-podrobnyiy-razbor), [telegraf.ru](http://telegraf.ru), [nsovetnik.ru/telegrammy/kak\\_otpravit\\_telegrammu\\_po\\_telefonu\\_ili\\_cherez\\_internet/](http://nsovetnik.ru/telegrammy/kak_otpravit_telegrammu_po_telefonu_ili_cherez_internet/)).

В отношении представленных заявителем доводов и материалов указано, что они не подтверждают ассоциативную связь заявленного обозначения с заявителем, находящимся в Англии.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2017, заявителем приведены следующие доводы:

- обозначение «TELEGRAM» заявлено на регистрацию следующих товаров 09 класса МКТУ: «программное обеспечение для работы с электронными сообщениями; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, аудио, видео, изображениями и графикой с помощью компьютера; компьютерное программное обеспечение для обработки текста; компьютерные программы для электронных средств связи и сообщений; компьютерное программное обеспечение для поиска, локализации, компиляции, индексации, корреляции, навигации, получения, загрузки, приёма, кодирования, декодирования, проигрывания, хранения и организации текстов и данных; программное обеспечение для Интернет-браузеров; программное обеспечение для веб-браузеров, используемое на ручных электронных устройствах»;

- заявитель решил отказаться от регистрации товарного знака «TELEGRAM» в отношении услуг 38 класса МКТУ;

- заявитель не оспаривает наличие в сети Интернет большого числа источников, в которых поясняется значение слово «телеграмма»;

- из представленных в заключении по результатам экспертизы пяти ссылок в сети Интернет две ссылки принадлежат ФГУП «Почта России» – единственному учреждению, отправляющему телеграммы в настоящее время; оставшиеся три ссылки относятся к пояснениям, что такое телеграмма, и как ее отправить с помощью ФГУП «Почта России»;

- ни в одной из указанных в заключении по результатам экспертизы ссылок нет слова «TELEGRAM», даже на сайтах ФГУП «Почта России»;

- утверждение о том, что в России существуют и работают организации, использующие это слово при подготовке и отправке сообщений, не соответствуют действительности;

- из информации с сайтов, принадлежащих ФГУП «Почта России», очевидно, что данная организация не производит товаров, перечисленных в заявке № 2016718982, речь идет только об услугах по отправлению телеграмм, а не о товарах;

- заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны обозначению «TELEGRAM» только для компьютерных приложений, а именно, так называемых, «мессенджеров» (системы мгновенного обмена сообщениями), которые включают в себя функции терминов, перечисленных в заявке № 2016718982, и не намерен препятствовать использованию интерфейсов для отправки телеграмм;

- «телеграмма» – это срочное сообщение, переданное с помощью телеграфного аппарата, и напечатанное на бланке с соответствующим названием; «телеграфный аппарат» – это аппарат для передачи и (или) приема электрических телеграфных сигналов для осуществления телеграфной связи, – в заявленном перечне товаров такие товары отсутствуют;

- утверждения о том, что заявленное обозначение не несет в себе основной функции товарного знака – служить для индивидуализации производимых заявителем товаров, противоречит результатам опроса общественного мнения, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии Наук (ИС РАН) в марте 2016 года, из которых следует, что заявленное обозначение «TELEGRAM» приобрело различительную способность для потребителей;

- приобретенная различительная способность обозначения «TELEGRAM» была также подтверждена отчетом компании ЗАО «Публичная Библиотека» (117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78; <http://public.ru>) с подборкой публикаций в российских СМИ с упоминанием о заявленном обозначении «TELEGRAM» (выявлено 129 источников информации с 241 публикацией в 22 городах Российской Федерации только за период с 2013 по 2014 гг.);

- обозначение «TELEGRAM» принято к регистрации в Республиках Беларусь и Таджикистан, зарегистрировано в Грузии и в странах Европейского Сообщества (далее – ЕС).

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718982 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке № 2016718982.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет с сайтов:

[http://www.syl.ru/article/288828/new\\_что-такое-telegramma-i-kak-ee-otpravit](http://www.syl.ru/article/288828/new_что-такое-telegramma-i-kak-ee-otpravit),

<http://www.syl.ru/article/307561/telegramma---eto-что-такое-znachenie-i-pravopisanie-slova>,

<http://fb.ru/article/238937/что-такое-telegramma-podrobnyiy-razbor>,

[http://nsovetnik.ru/telegrammy/kak\\_otpravit\\_telegrammu\\_po\\_telefonu\\_ili\\_cherez\\_internet/](http://nsovetnik.ru/telegrammy/kak_otpravit_telegrammu_po_telefonu_ili_cherez_internet/);

(2) материалы, касающиеся регистрации обозначения «TELEGRAM» в Республиках Беларусь и Таджикистан;

(3) материалы, касающиеся товарных знаков, зарегистрированных в Грузии, ЕС.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.06.2018, заявителем представлены дополнительные пояснения, суть которых сводится к рассмотрению юридической взаимосвязи заявителя с физическим лицом, являющимся разработчиком проекта «TELEGRAM», – Павлом Дуровым, которая подтверждается представленными с пояснениями документами. Кроме того, заявителем отмечено, что Таганский суд города Москвы в решении от 13.04.2018 по гражданскому делу № 2-1779/2018 установил, что заявитель осуществлял деятельность по обеспечению функционирования сервисом обмена электронными сообщениями «TELEGRAM». В настоящее время происходит реорганизация компании заявителя с передачей всех активов интеллектуальной собственности на имя Телигрэм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.), единоличным директором которой является Павел Дуров. К пояснениям приложены следующие материалы:

(4) сведения из Бюро регистрации компаний в отношении Телигрэм Мессенджер ЛЛП, Великобритания (заявителя) – с переводом на русский язык;

(5) сведения о составе участников Телигрэм Мессенджер ЛЛП, Великобритания (заявителя) – с переводом на русский язык;

(6) сведения о компании Доггд Лэбз Лтд. (Dogged Labs Ltd.), являющейся «назначенным членом» (согласно законодательству места регистрации компании заявителя) компании заявителя – с переводом на русский язык;

(7) учредительные документы, касающиеся компании Телигрэм Мессенджер Инк., сведения из Бюро регистрации компаний в отношении Телигрэм Мессенджер Инк., сведения об учредителе – с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.06.2018, заявителем были представлены дополнительные документы:

(8) заявление Павла Дурова об обстоятельствах дела;

(9) свидетельство о регистрации Телигрэм Мессенджер ЛЛП, Великобритания (заявителя), состав «назначенных членов» – с переводом на русский язык.

Кроме того, заявителем в период проведения экспертизы заявленного обозначения представлялись материалы, касающиеся приобретения обозначением «TELEGRAM» различительной способности. Материалы заявки № 2016718982 содержат также следующие представленные заявителем материалы:

(10) распечатка из Википедии статей «TELEGRAM (мессенджер)», «Система мгновенного обмена сообщениями»;

(11) распечатка статьи «Телеграмма»(<http://tema.livejournal.com/2231253.html>);

(12) CD-диск;

(13) копия заключения № 74-2016 от 18.04.2016, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН (далее – заключение № 74-2016 ИС РАН);

(14) копия заключения № 75-2016 от 18.04.2016, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы ИС РАН (далее – заключение № 75-2016 ИС РАН);

(15) сведения о публикациях в СМИ, где встречается обозначение «TELEGRAM» ([public.ru](http://public.ru));

(16) распечатки из сети Интернет, где встречается обозначение «TELEGRAM» (<http://pikabu.ru/tag/TELEGRAM>);

(17) распечатка интервью А. Красовского в эфире радио «Эхо Москвы», 25.05.2017;

(18) распечатки с сайтов <http://www.securitylab.ru/news/tags/Telegram>, <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/05/12/640689-zaschischen-telegram>,

<http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/gosduma-obyazala-whatsapp-telegram-i-imessage-rasshifrovvat-perepiski-rossiyan.html>, <https://www.kommersant.ru/doc/2855366>,  
<https://sobesednik.ru/print/obshchestvo/20151116-gosduma-hochet-zapretit-telegram-radi-zashchity-rossiyan-ot>, <http://smiexpress.ru/news/russia/-68275-gosduma-osvoila-socseti-i-zavela-kanal-v-telegram/>, <https://meduza.io/shapito/2017/04/28/gosduma-zakryla-svoy-kanal-v-telegram-vyyasniv-chno-tam-net-kommentariev>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.05.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности,



интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**TELEGRAM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Согласно возражению заявитель испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2016718982 в отношении товаров 09 класса МКТУ: *«программное обеспечение для работы с электронными сообщениями; коммуникационное программное обеспечение для электронного обмена данными, аудио, видео, изображениями и графикой с помощью компьютера; компьютерное программное обеспечение для обработки текста; компьютерные программы для электронных средств связи и сообщений; компьютерное программное обеспечение для поиска, локализации, компиляции, индексации, корреляции, навигации, получения, загрузки, приёма, кодирования, декодирования, проигрывания, хранения и организации текстов и данных; программное обеспечение для Интернет-браузеров;*

*программное обеспечение для веб-браузеров, используемое на ручных электронных устройствах».*

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарным источникам слово «TELEGRAM» является лексической единицей английского языка, означает «телеграмма» (сущ.) (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/telegram>).

При этом «телеграмма» – это срочное сообщение, передаваемое по телеграфу, а также бланк с таким сообщением (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/240058>). Телеграфом называют систему связи для передачи сообщений на расстояние при помощи электрических сигналов по проводам или по радио с записью сообщений в пункте приема либо учреждение, где принимаются и отправляются такие сообщения.

Доводы заявителя о том, что услуги, связанные с отправлением телеграмм в России, оказываются только одним лицом, являются неубедительными, поскольку телеграммой называют вид сообщения, отправка которого осуществляется с помощью телеграфа. При этом компании, оказывающие услуги связи, также могут предлагать телеграфные услуги (в частности, компания Ростелеком на своем сайте также сообщает об оказании ей услуг по отправке телеграмм (см. <http://rostelekom.info/page/rostelekom-otpravka-telegrammy>)).

Следует отметить, что телеграф – старейшее средство связи, использование которое, однако, возможно и на сегодняшний день. Портал Википедия предоставляет, в частности, следующие сведения: «В России телеграфная связь существует и поныне, телеграфные сообщения передаются и принимаются при помощи специальных устройств – телеграфных модемов, сопряженных в узлах электрической связи с персональными компьютерами операторов, правда, передача сообщений в большинстве случаев осуществляется уже по современным каналам связи, сеть проводного телеграфа на большей части территории России демонтирована. В некоторых странах национальные операторы сочли телеграф устаревшим видом связи и свернули все операции по отправлению и доставке

телеграмм в традиционном значении этого термина. В Нидерландах телеграфная связь прекратила работу в 2004 году. В январе 2006 года старейший американский национальный оператор Western Union объявил о полном прекращении обслуживания населения по отправке и доставке телеграфных сообщений. В июле 2013 года телеграф был закрыт в Индии. В 2017 году телеграф был закрыт в Бельгии» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Телеграф>).

Таким образом, сегодня понятие «телеграф», а вместе с ним и «телеграмма» как вид сообщения, отправление которого осуществляется при помощи телеграфа, претерпело значительные изменения. Так, упомянутый портал Википедия сообщает, что телеграмму можно отправить и через Интернет (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Телеграмма>).

Вместе с тем следует согласиться с заявителем, что словесный элемент «TELEGRAM» характеризует, прежде всего, услугу, которую следует отнести к 38 классу МКТУ. При этом заявитель в своем возражении отказался от данных услуг, приведенных в первоначально поданной заявке.

Что касается заявленных товаров 09 класса МКТУ, то они представляют собой программное обеспечение, то есть продукт современных технологий, который напрямую не имеет отношения к телеграммам в словарном значении данного слова. Вместе с тем, как отмечено выше, современное положение иное, отправление телеграмм осуществляется с помощью современных каналов связи, сопряженных с персональными компьютерами операторов. Тесная связь услуг по отправке телеграмм с используемым\ для этих целей оборудованием, в том числе программным обеспечением, позволяет говорить о возможности восприятия словесного элемента «TELEGRAM» в качестве характеристики заявленных товаров, то есть обозначения, не обладающего различительной способностью.

В свою очередь, заявителем представлен значительный объем материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его активного использования заявителем до даты подачи заявки № 2016718982.

В частности, из вышеуказанных материалов следует, что обозначение «TELEGRAM» используется для индивидуализации программного обеспечения – мессенджера, позволяющего обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Помимо стандартного обмена сообщениями в диалогах и группах, в мессенджере можно хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов. Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте» (10).

Заявитель (Телигрэм Мессенджер ЛЛП) позиционируется на российском рынке в качестве разработчика и лица, предоставляющего доступ к мессенджеру.

Следует отметить, что по результатам социологического опроса, проведенного ИС РАН в период с 10.03.2016 по 23.03.2016 (13), 85 % респондентов известно обозначение «TELEGRAM», используемое для коммуникационных услуг, предоставляемых посредством смартфонов и планшетов. Респонденты ассоциируют данное обозначение с программными приложениями обмена сообщениями, шифрования и безопасной переписки для смартфонов и планшетов. При этом в качестве разработчика данного приложения 86 % опрошенных назвали компанию заявителя. На вопрос, с каким лицом ассоциируются услуги, предоставляемые под обозначением «TELEGRAM», большинство потребителей указало на Павла Дурова.

Обширное информационное сопровождение деятельности заявителя с использованием обозначения «TELEGRAM» в России до даты подачи заявки № 2016718982 (1), (15), (16), (17), (18), привело к популяризации программного продукта, маркированного заявленным обозначением.

Следует отметить, что материалами о составе участников Телигрэм Мессенджер ЛЛП, Великобритания, и сведениями из бюро регистрации (4), (5), в том числе о составе «назначенных членов» (9) подтверждается хозяйственная взаимосвязь физического лица – Павла Дурова, известного потребителям (согласно результатам опроса) в качестве автора проекта «TELEGRAM», и компании заявителя. Таким образом, представления потребителей об источнике происхождения товаров 09 класса МКТУ, маркируемых обозначением «TELEGRAM», соответствуют представленным в дело документам.

Таким образом, с учетом представленных документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, обозначение «TELEGRAM» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2017, отменить решение Роспатента от 03.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718982.**