

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.03.2010, поданное компанией Niokia Corporation, Finland (далее – заявитель) на решение Роспатента от 24.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 960938, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 960938 с конвенционным приоритетом от 23.08.2007, зарегистрированного Международным бюро ВОИС 22.02.2008, испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «MAIL FOR EXCHANGE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 960938 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Основанием для отказа явилось заключение экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы, знак по международной регистрации № 960938 не обладает различительной способностью, поскольку является описательным для всех заявленных товаров и услуг 9, 38, 42 классов МКТУ. При этом экспертиза заявленного обозначения ссылается на сведения из сети Интернет, согласно которым название «MAIL FOR EXCHANGE» является популярным приложением в области

коммуникации, которое позволяет доставлять электронную почту на мобильный телефон.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 960938 на территории Российской Федерации, мотивируя нижеследующим:

- мнение экспертизы о том, что словосочетание «MAIL FOR EXCHANGE» переводится как «почта для переадресации (передачи)», некорректно, так как значение «переадресация» взято из области «Автоматика»;

- на упомянутых в заключении экспертизы сайтах упоминается компания Нокиа;

- словосочетание «MAIL FOR EXCHANGE» не дает представления о виде, свойствах или назначении товаров или услуг, но и вообще лишено смысла, так как его возможно значение «почта на обмен» не дает представление ни о виде почты, ни о том, на что она должна обмениваться;

- охраноспособность международного знака подтверждается его регистрацией в Финляндии и в качестве Товарного знака Сообщества.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из электронного словаря Мультитран на 2 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта [www.mailforexchange.com](http://www.mailforexchange.com) на 3 л. [2];
- сведения из электронного переводчика [www.translate.ru](http://www.translate.ru) на 3 л. [3];
- сведения о результатах поиска в системе Яндекс на 7 л. [4];
- сведения о регистрации Товарного знака Сообщества № 6690895 на 2 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 960938 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг.

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (23.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 960938 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, свойство.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Знак по международной регистрации № 960938 представляет собой словесное обозначение «MAIL FOR EXCHANGE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 941398 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Анализ сведений, содержащихся в общедоступных электронных словарях <http://www.multitran.ru/> позволил установить, что словосочетание «MAIL FOR EXCHANGE» может быть переведено на русский язык как «почта на обмен».

В материалах возражения [7], а также имеющихся в материалах дела распечатках сведений сети Интернет упоминается такое обозначение в качестве названия нового программного продукта (приложения к мобильному телефону). При этом во всех имеющихся материалах такое обозначение связывается с

владельцем международной регистрации, который является крупным производителем мобильных телефонов и программных средств для них.

Следует признать довод заявителя правомерным относительно некорректно противопоставленного в решении экспертизы источника информации со ссылкой на сайт заявителя [www.mailforexchange.com](http://www.mailforexchange.com), поскольку на указанном сайте приведена информация о новом программном приложении для смартфонов, выпущенном самим заявителем.

Исходя из фактических обстоятельств дела, а именно представленных к возражению информационных материалов (2, 5), следует, что разработчиком и изготовителем программного продукта, позволяющего принудительно пересылать сообщения с электронной почты на мобильный телефон без подключения к сети Интернет с мобильного телефона, является заявитель. Заявителем названо такое программное приложение «MAIL FOR EXCHANGE». Указанное программное приложение совместимо с несколькими моделями мобильных телефонов, производимых заявителем. Согласно имеющимся в материалах дела распечаткам сведений в сети Интернет указанное программное приложение, маркированное обозначением «MAIL FOR EXCHANGE» широко предлагалось к продаже в сети Интернет с середины 2007 года, т.е. до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, заявитель регистрирует товарный знак для того, чтобы данная разработка и используемое им обозначение не утратило различительную способность в результате использования другими лицами. Заявителем уже получена правовая охрана Товарного знака Сообщества в странах Европейского Союза [5] для выпускаемой им продукции 09 класса МКТУ, включая смартфоны, а также связанных с ними услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает иными источниками информации, свидетельствующими о том, что аналогичное обозначение используется другими производителями мобильных телефонов в отношении их программных продуктов. Таким образом, обозначение «MAIL

FOR EXCHANGE» является фантазийным для заявленного перечня товаров и услуг.

При указанных обстоятельствах, не располагая материалами, опровергающими доводы заявителя, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.03.2010, отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 960938.**