

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 20.10.2009, поданное ООО «ПЛЕЙОНА», г. Москва, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 13.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007721440/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007721440/50 с приоритетом от 16.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «POSTINI», транслитерируемое на русский язык как «ПОСТИНИ», представляющее собой фантазийное слово в отношении заявленных товаров и услуг, выполненное простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 13.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается тем, что, согласно информации полученной из сети Интернет сайт <http://internetno.net>, google-postini, заявленное словесное обозначение воспроизводит название американской фирмы «POSTINI»,

занимающейся оказанием услуг, однородных услугам заявленного перечня, а именно: обеспечением безопасного хранения корпоративной информации, электронной переписки, мгновенных сообщений, шифрованием конфиденциальной информации. В настоящее время GOOGLE приобрел компанию Postini.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, так как будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров (услуг).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- компания ООО «ПЛЕЙОНА» является многопрофильной российской компанией. Одним из направлений деятельности ООО «ПЛЕЙОНА», в отношении которого, в том числе, планируется использование обозначения «POSTINI», является создание и продвижение на территории РФ различных услуг в сфере телекоммуникаций, связи и доступа в сеть Интернет, собственной оригинальной разработки;

- обозначение «POSTINI» было придумано заявителем путем фантазийного сочетания слов «POST» и «IN»;

- в решении Роспатента от 13.05.2009 отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что обозначение «POSTINI» используется на территории России, в силу чего не может ассоциироваться у российского потребителя с определенным производителем товаров/услуг на территории России;

- ссылка на интернет в решении Роспатента также не подтверждает использования «POSTINI» на территории России в отношении заявленных товаров и услуг;

- по имеющейся информации, в настоящий момент обозначение «POSTINI» никем не используется на территории России, поэтому не может

быть признано вводящим в заблуждение относительно производителя товаров/услуг;

- в решении Роспатента отсутствуют сведения, подтверждающие, что обозначение «POSTINI» является наименованием «американской фирмы», а также, что указанная фирма существует;

- отсутствует информация в ЕГРЮЛ, что обозначение «POSTINI» зарегистрировано в качестве фирменного наименования;

- нет информации о том, что обозначение «POSTINI» является коммерческим обозначением, используемым на территории России для индивидуализации какого-либо предприятия;

- в решении Роспатента отсутствует анализ на однородность заявленных товаров и услуг с деятельностью компании «Postini»;

- ссылка на Интернет, данная в заключении экспертизы не является официальным или общепризнанным источником информации на территории России, отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие, что информация с сайта internetno.net размещена до даты приоритета заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.07.2007) поступления заявки №2007721440/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «POSTINI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, которые согласно мнению заявителя, имеют отношение к сфере телекоммуникаций.

Решение Роспатента от 13.05.2009 по заявке №2007721440/50 обосновано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку оно воспроизводит название американской компании «Postini», в настоящее время принадлежащей компании «Google».

Действительно, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как обозначение, которое воспроизводит название известной фирмы «Postini», ввиду нижеследующего.

Компания «Postini» была основана в 1999 году, в ней работает около 300 человек. В 2007 году она стала дочерней компанией «Google». Также компания «Postini» является мировым лидером в области решений «по запросу», ориентированной на обеспечение безопасности коммуникаций. Сервисы, предоставляемые компанией, включая услуги обеспечения безопасности сообщений, архивирование, шифрование и т.д., могут использоваться для защиты корпоративных систем электронной почты, обмена

мгновенными сообщениями и т.п. В настоящее время решениями компании пользуются 35 тыс. компаний и 10 млн. пользователей по всему миру.

Разработки компании «Postini», приобретенной «Google» в 2007 г, стали дополнением для пакета Google Apps. Новые средства для восстановления электронной почты, фильтрация спама и защита от вирусов, а также настройка и управление правами пользователей, вошли в состав пакета Apps Premier, который нацелен на корпоративных пользователей. Также переход разрабатываемых «Postini» решений «под крыло» «Google», в составе платформы Google Apps, как было заявлено представителями обеих компаний поможет найти новых клиентов и сторонников.(см. <http://internetno.net/2007/07/10/google-postini/>; cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/07/09/258061; www.internet.ru/node/17538; <http://www.3dnews.ru/tags/Postini>).

В силу изложенного заявленное обозначение, используемое в качестве средства маркировки заявленных товаров/услуг способно порождать у российского потребителя ассоциации с фирмой «Postini», в настоящий момент принадлежащей «интернет – гиганту» компании «Google» (американская компания, владеющая первой по популярности (77,04 %) в мире поисковой системой Google). Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства маркировки товаров/услуг, указанных в заявке, способно вызывать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2009: