

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.07.2008, поданное ОАО «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.04.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006730707/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006730707/50 с приоритетом от 25.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9, 16, 18, 25 и услуг 35-38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словосочетание «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.04.2008 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 16 и товаров 18, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 9, части товаров 16 и услуг 35-38, 41, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД» представляет собой определенный вид услуг, в связи с чем указывает на вид, назначение и тематику части товаров (услуг) 9, 16, 36, 38 классов МКТУ (см. [www.mobicard.kg](http://www.mobicard.kg), [www.sviazist.nnnov.ru](http://www.sviazist.nnnov.ru)).

В отношении остальных, приведенных в перечне товаров 9, части товаров 16 и услуг 35-38, 41, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение является ложным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- следует согласиться с доводом экспертизы о том, что обозначение «МОБИЛЬЕЫЙ ПЕРЕВОД» является названием определенной услуги 38 класса МКТУ, однако услуга под данным названием оказывается только заявителем под общеизвестным товарным знаком «Билайн», в связи с чем заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность;
- в отношении всех остальных товаров и услуг заявленное обозначение является фантазийным и не может быть ложным;
- упомянутый экспертизой сайт [www.sviazist.nnnov.ru](http://www.sviazist.nnnov.ru) содержит информацию об услугах заявителя, а сайт [www.mobicard.kg](http://www.mobicard.kg) относится к деятельности в Киргизии, а не Российской Федерации, что не позволяет его учитывать в качестве примера использования заявленного обозначения в России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг.

Заявителем представлены:

1. Сведения из сети Интернет;
2. Реклама в средствах массовой информации.
3. Эфирные справки..

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (25.10.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - 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 товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное словесное обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно Толковому словарю русского языка. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, М., «Азъ», 1993 слово «мобильный» имеет значение «подвижный, способный к быстрому перемещению, способный быстро действовать, принимать решения»;

слово «перевод» означает «текст, переведенный с одного языка на другой, денежное отправление через банк, почту, телеграф».

Следует отметить, что смысловое восприятие словосочетания будет зависеть от области деятельности, в которой оно применяется.

Так, в отношении товаров 9 класса МКТУ – товаров технического назначения, к которым относится оборудование для обработки информации (в том числе мобильные электронные текстовые переводчики) обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД» будет указывать на назначение этих товаров, а в отношении иных товаров, относящихся к данному классу – являться ложными.

В отношении услуг 36 класса МКТУ – услуг в финансовой сфере, к которым относятся кредитно-денежные операции, обозначение «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД» представляет собой вид (наименование) услуги по переводу денежных средств, а в отношении услуг, не связанных с переводом денежных средств, заявленное обозначение также будет ложным.

Остальные товары 16, 18, 25 и услуги 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ не относятся к вышеперечисленным областям деятельности, следовательно, для этих товаров и услуг заявленное обозначение следует признать фантазийным.

При этом коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание представленные заявителем сведения о том, что заявителем (ОАО «Вымпел-Коммуникации» - оператором мобильной связи «Билайн») проводилась широкая рекламная кампания на телевидении и в средствах массовой информации о предоставляемой им услуги «МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД» в рамках оказания услуг связи, то есть услуг 38 класса МКТУ.

Дополнительно следует отметить, что под данным наименованием аналогичные услуги в Российской Федерации другими операторами мобильной связи не оказываются, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно выполнять функцию по индивидуализации вышеперечисленных товаров/услуг заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона в отношении оспариваемых

в возражении товаров 16, 18, 25 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.07.2008, изменить решение о государственной регистрации от 21.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16— бумага, картон и изделия из них, в том числе карты; печатная продукция; печатные издания, в том числе газеты, журналы, книги, альманахи, атласы, брошюры, буклеты, календари, каталоги, учебники; материалы для переплетных работ; фотоснимки; изображения графические, в том числе гравюры; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей, в том числе клеи канцелярские и бытовые; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, в том числе ручки; учебные материалы и наглядные пособия; пластмассовые материалы для упаковки;
- 18— кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
- 25— одежда, обувь, головные уборы;
- 35— реклама, радиореклама, реклама телевизионная, публикация рекламных текстов; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность, в сфере бизнеса, офисная служба; размещение и распространение рекламы через информационные сети, в том числе интернет; консультации профессиональные в области бизнеса; демонстрация товаров; аукционная продажа; организация выставки для коммерческих или рекламных целей; оценка коммерческой деятельности; сбор информации в машинных базах данных; исследования в области бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, исследования в области маркетинга; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; систематизация информации в машинных базах данных; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, агентство по импорту-экспорту; распространение образцов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной продажи;

- 37— строительство; ремонт; установка оборудования, в том числе аппаратуры для информационных сетей и связи;
- 38— связь, в том числе радиотелефонная связь; сотовая связь, радиорелейная связь, спутниковая связь; передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, мобильной и спутниковой телефонии с видеоизображением; услуги по предоставлению телефонной связи, услуги абонентской телефонной службы; электронная почта, обеспечение доступа пользователей к мировой информационной сети для передачи и получения широкого спектра информации; обеспечение доступа в интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; телеконференции [интернет], прокат оборудования для телекоммуникационной связи;
- 41— воспитание, в том числе воспитание физическое; обеспечение учебного процесса; развлечения, дискотеки; видеосъемка, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; публикация текстовых материалов, в том числе издание книг, журналов, газет, публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, монтирование теле- и радиопрограмм, передачи развлекательные телевизионные, передачи культурно - просветительные телевизионные, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение конференций, организация и проведение семинаров;
- 42— дизайн художественный, дизайн промышленный, дизайн в области упаковки, консультации по вопросам строительства и архитектуры, создание баз данных (программирование), инжиниринг, в том числе в области связи и создании информационных сетей, обслуживание техническое программного обеспечения, преобразование данных и информационных программ, прокат средств программного обеспечения, разработка программного обеспечения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.