

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.04.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное Ассоциацией «Национальный Платежный совет», Москва, ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость), Московская область, г. Химки, ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», г.Новосибирск, РНКО «Платежный центр» (ООО), г.Новосибирск (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441437, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010700766 с приоритетом от 15.01.2010 зарегистрирован 21.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №441437 на имя ЗАО «Банк Русский Стандарт», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

После внесения 18.09.2014 изменений в перечень услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, он охраняется в отношении следующих услуг:

агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки

финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая (все вышеперечисленные услуги 36 класса, за исключением услуг, связанных с выпуском и обслуживанием подарочных сертификатов, заменяемых на товары или услуги).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Подарочная карта», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «П».

В возражении от 18.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №441437 предоставлена в нарушение требований подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое до даты приоритета вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- обозначение «Подарочная карта» является общепринятым термином и носит описательный характер;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, а лишь характеризует широко распространенные средства платежа, выпускаемые значительным числом организаций для предоставления неопределенному кругу лиц предварительно оплаченных товаров и услуг;

- обозначение «Подарочная карта» представляет собой простое указание на товар, его назначение, способ производства или сбыта;

- в силу сложившегося рынка подарочных карт у потребителя отсутствует представление о принадлежности обозначения «Подарочная карта» одному изготовителю, что не позволяет связывать это обозначение непосредственно с Банком «Русский Стандарт».

В качестве аргументов, подтверждающих доводы возражения, указано следующее.

Подарочная карта является одним из видов предоплаченных карт и представляет собой платежную пластиковую карту с магнитной полосой, штрих-кодом или микропроцессором, которая несет в себе некий эквивалент стоимости в валюте страны эмитента, не является именной и может свободно передаваться от клиента к клиенту, в силу чего ее можно дарить.

На дату приоритета оспариваемого товарного знака (15.01.2010) значительное число организаций в России и за рубежом уже использовали подарочные карты для расчетов за товары и услуги, что подтверждается материалами, приложенными к возражению.

Обозначение «Подарочная карта» широко распространено на финансовом рынке России. Оно используется Центральным Банком Российской Федерации как родовое понятие, под которым понимается электронное средство платежа для перевода электронных денежных средств.

По отношению к услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обозначение «Подарочная карта» непосредственно указывает на вид услуг, поэтому оно не обладает различительной способностью, позволяющей индивидуализировать указанные услуги при внедрении их в оборот правообладателем оспариваемого товарного знака или какими-либо иными лицами.

В качестве подтверждения вышеуказанных доводов в возражении приведены ссылки на документы, приложенные к возражению, в частности, на социологическое исследование «Определения уровня осведомленности респондентов об услуге «Подарочная карта», которое было проведено по поручению лица, подавшего возражение, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам данного исследования о подарочных картах известно 71% респондентов, при этом 45,8% респондентов узнали о ней более 4 лет назад, а 10,4% - так давно, что не могут вспомнить, когда именно.

Практически все потребители (95,4% респондентов) уверены, что подарочные карты выпускают многие компании, при этом большинство респондентов (80,7%) не знают о подарочной карте Банка Русский Стандарт.

На основании приведенных результатов данного исследования сделан вывод о том, что средний потребитель не связывает обозначение «Подарочная карта» с его правообладателем, в связи с чем приведена ссылка на статью 6-quarter и статью 10 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, а также на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также приведена ссылка на обзор рынка подарочных карт в России, представленный в приложении к возражению, в котором, в частности, указано, что до финансового кризиса 2008 года в России сегмент подарочных карт показывал рост порядка 30% в год, затем темпы роста снизились, тем не менее по итогам 2009 года рынок подарочных карт был оценен экспертами в достаточно значительную сумму – 300 млн. долларов.

По данным РБК Daily на март 2010 года подарочные карты выпускали порядка 200 крупных ритейлеров и большое количество небольших торгово-сервисных компаний. Подарочные карты закрытого типа предлагают практически все крупные розничные сети, в частности «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила», «Цифровой», «Красный куб», «Дикая орхидея», «Эстель Адони», «Золотая стрекоза», «Детский мир». Сегмент карт открытого типа, эмитентами которых выступали банки, отставал в своем развитии. По оценке экспертов такой вид карт к 2010 выпускали порядка 10 кредитных организаций.

Принимая во внимание изложенное, действия ЗАО «Банк «Русский Стандарт» с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного продолжительного использования обозначения «Подарочная карта» другими участниками рынка оцениваются как акт недобросовестной конкуренции в соответствии с положениями подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441437 в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:

- выпуск кредитных карточек;
- обслуживание по дебетовым карточкам;
- обслуживание по кредитным карточкам;
- операции банковские через Интернет;
- перевод денежных средств в системе электронных расчетов;
- услуги банковские.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия протокола заседания рабочей группы Ассоциации «Национальный платежный совет» от 01.09.2013 [1];
- список членов Ассоциации «Национальный платежный совет» от 12.03.2014 [2];
- копия обзора «Рынок подарочных карт России» (№014 от 16.01.2014) [3];
- распечатка из электронной базы ФИПС свидетельства №441437 [4];
- копии претензий по факту незаконного использования товарного знака к ООО «ИКЕА МОС» и к РНКО «Платежный Центр» (ООО), копия ответа РНКО «Платежный Центр» (ООО) на претензию [5];
- копии документов, подтверждающих введение подарочных карт в гражданский оборот ООО «ИКЕА МОС»: описание проекта «Подарочная карта Мега» от 24.10.2013; договор от 01.12.2012, заключенный между ООО «ИКЕА МОС» и РНКО «Платежный Центр» (ООО) о комплексном обслуживании клиента «МЕГА Подарочная карта» [6];
- копии запросов производителям и пользователям подарочной карты (ЗАО «Золотая Корона», ГК «Детский мир», ОАО Банк «Открытие», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), КИВИ Банк (ЗАО), Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (ОАО), ООО «Посуда-Центр сервис», ОАО «БНС Групп»), направленные Ассоциацией «Национальный платежный совет», и ответы на эти запросы [7];

- копия запроса ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» первому заместителю генерального директора ЗАО «Интерфакс» с приложением (выборкой документов из ИБД СКАН по запросу «подарочная карта» в период от 01.01.2004 по 31.12.2010, опубликованных информационным агентством ФИНМАРКЕТ за 02.04.2004, 21.09.2004, 29.01.2010, публикации в «Финансовой газете» от 23.11.2005, в газете «Ведомости» от 03.2006, от 19.09.2006, в «Российской газете» от 21.2006, «D'» от 20.08.2007, от 15.06.2010, «БДМ Банки и деловой мир» от 01.04.2009, «Бизнес - журнал» от 07.08.2009, «Личные деньги» от 01.02.2010, от 21.07.2010, от 15.10.2010, «Агентство МОНИТОР» от 28.01.2010, «PRNews» от 03.03.2010, «BANKI.RU» от 30.09.2010) [8];

- копия ответа первого заместителя генерального директора ЗАО «Интерфакс» [9];

- копия письма генерального директора ООО «Платежная система «Виза» о позиции относительно претензий ЗАО «Банк Русский Стандарт» к участникам банковской и расчетной индустрии в связи с регистрацией товарного знака «Платежная карта» и приложенных к нему аргументов против регистрации товарного знака [10];

- копия документа MasterCard «Справочник «Пакетных продуктов»: подарочные карты, реализуемые в банках и торговых точках (июнь 2008) (перевод от 16.04.2013) [11];

- копия протокола осмотра доказательств от 27.12.2013 с приложениями [12];

- копия Юридического заключения Института государства и права РАН от 11.12.2013 по вопросу о правомерности регистрации ЗАО «Банк Русский Стандарт» в качестве товарного знака общеупотребительного обозначения «Подарочная карта», которая широко используется в торговле и сфере услуг [13];

- копия протокола осмотра веб-сайтов «Mail.ru», «Yandex», «Google» в сети Интернет от 03.06.2013 с целью фиксации информации на страницах поисковой системы при вводе искомого значения «банковская подарочная карта» [14];

- копия социологического исследования ВЦИОМ «Определение уровня осведомленности респондентов об услуге «Подарочная карта» [15];

- копии документов, подтверждающих введение подарочных карт в гражданский оборот ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» [16]:

- договор об информационном и технологическом обслуживании №0364-08/ДМиР от 01.09.2008, заключенный между ЗАО «Золотая Корона» и ОАС «БНС Групп» [16-1];

- договор присоединения Участника к системе лояльности №PRES-75 от 20.11.2007, заключенный между ЗАО «Золотая Корона» и ООО «Посуда-Центр сервис» и дополнительные соглашения к нему от 20.11.2007 [16-2];

- соглашение №GC-100401 от 01.01.2010, заключенное между ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и ООО «ПОСУДА-ЦЕНТР Сервис», регулирующее условия участника в сервисе «ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ» [16-3];

- договор №AG-024 от 20.03.2007, заключенный между ЗАО «Золотая Корона» и АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОАО) на информационное и технологическое обслуживание и осуществление подключения терминалов к Процессинговому центру (программно-аппаратному комплексу) с приложением [16-4];

- договор присоединения №PRES-21 от 03.07.2006, заключенный между ЗАО «Золотая Корона» и ОАО «Детский мир» [16-5];

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 №8215/06 [17];

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.2008 №16744/07 [18].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается товарный знак «Подарочная карта» по свидетельству №441437, являются услугами, оказываемыми исключительно кредитными (банковскими) организациями, и являются частными случаями банковских операций, осуществление которых возможно только

кредитными организациями, имеющими соответствующие лицензии Центрального банка Российской Федерации.

Большая часть доводов и доказательств, содержащихся в возражении, не относятся к оспариваемым услугам кредитных организаций, включенным в 36 класс МКТУ товарного знака «Подарочная карта» по свидетельству №441437, поскольку большая часть доводов и доказательств содержит сведения о применении обозначения «Подарочная карта» торговыми предприятиями в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно - в отношении услуг магазинов, связанных с розничной продажей товаров, при оказании которых потребителям предоставляются сертификаты на право приобретения товаров и услуг данного торгового предприятия.

Материалы, приложенные к возражению, не содержат сведений о применении обозначения «Подарочная карта» в отношении оспариваемых услуг 36 класса МКТУ, поскольку касаются только информации о выпуске сертификатов на право приобретения товаров, соглашения об информационном и технологическом обслуживании торговых предприятий, в том числе обслуживание кассовых терминалов, с целью обработки сертификатов на право приобретения товаров. Публикации в газете «Финансовая газета» от 23.11.2005, в газете «Ведомости» от 03.03.2006, в издании «Business&Financial Markets» от 24.04.2008, содержат сведения о выпуске дисконтных карт и сертификатов на право приобретения товаров торговыми предприятиями а также обзор российского рынка розничной торговли, в котором упоминаются сертификаты на право приобретения товаров в качестве средства привлечения покупателей. Публикация в издании «Банки и деловой мир» от 01.04.2009 содержит информацию о расширении функционала кассовых терминалов, используемых торговыми предприятиями, в том числе в связи с выпуском этими предприятиями сертификатов на право приобретения товаров.

По мнению правообладателя, упомянутые в этих публикациях торговые предприятия не оказывают банковских услуг 36 класса МКТУ, не имеют соответствующих лицензий Центрального банка Российской Федерации, и их деятельность по выпуску сертификатов на право приобретения товаров не может

рассматриваться как деятельность по оказанию оспариваемых банковских услуг, так как выпускаемые торговыми предприятиями сертификаты на право приобретения товаров не являются кредитными или дебетовыми картами. Таким образом, указанные материалы не могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о вхождении обозначения «Подарочная карта» во всеобщее употребление в качестве обозначения банковских услуг определенного вида.

Представленные в возражении сведения о деятельности банков и других кредитных организаций по расчетно-кассовому обслуживанию торговых предприятий, выпускающих сертификаты на право приобретения товаров (ЗАО «КИВИ банк, ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», АКБ «СОЮЗ» (ЗАО), не содержат информации о применении этими организациями обозначения «Подарочная карта» в качестве наименования услуги, оказываемой непосредственно самой кредитной организацией.

Такие широко распространенные наименования сертификатов, выпускаемых торговыми предприятиями, как «Карта постоянного покупателя», «Дисконтная карта» или «Клубная карта», не являются обозначениями определенного вида банковских услуг, несмотря на то, что кредитные организации оказывают торговым предприятиям расчетные услуги по операциям, совершаемым между покупателем и торговым предприятием с использованием таких сертификатов.

Тот факт, что в ответах на запросы Ассоциации «Национальный Платежный совет» кредитные организации (ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», АКБ «СОЮЗ» (ЗАО) называют выпущенные ими ранее банковские карты «подарочными картами», не свидетельствует о том, что эти банковские карты обозначались таким же образом во время их непосредственного выпуска и обращения. Напротив, в ответах на запрос приведены иные наименования банковских карт («VISA Electron GIFT card», «Visa Electron Prepaid»).

Правообладатель полагает, что ошибочное смешение услуг магазинов, оказываемых с использованием сертификатов на право приобретения товаров, с услугами банков по выпуску и обслуживанию банковских карт присутствует в значительной части доводов возражения и представленных вместе с ним

доказательствах, включая обзор «Рынок подарочных карт в России», где термин «подарочная карта» без должных оснований используется как в отношении сертификатов торговых предприятий, так и в отношении банковских (платежных) карт, выпускаемых кредитными организациями, и социологическое исследование ВЦИОМ «Определение уровня осведомленности респондентов об услуге «Подарочная карта», в котором вопросы анкеты, на основании которой проводилось данное исследование, касающиеся осведомленности респондентов об услуге «Подарочная карта», задавались вне контекста какого-либо рынка услуг, поэтому ответы на поставленные вопросы невозможно однозначно интерпретировать как относящиеся к тем или иным услугам, при этом смешение между услугами магазинов и банковскими услугами было заложено в первом же вопросе анкеты.

Правообладатель указывает, что, поскольку обозначение «Подарочная карта» активно используется торговыми предприятиями в отношении выпускаемых ими сертификатов на право приобретения товаров, выбор респондентами данного исследования варианта ответа «Подарочная карта» не может рассматриваться как доказательство известности использования этого обозначения в отношении банковских услуг.

Утверждая о неадекватности результатов социологического исследования ВЦИОМ по отношению к вопросу об известности обозначения «Подарочная карта» как обозначения банковских услуг, правообладатель ссылается на приложенную к его отзыву рецензию заведующего кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени Ломоносова, подтверждающую его позицию.

Правообладатель полагает, что вывод Юридического заключения Института Государства и Права РАН, приложенного к возражению, о вхождении оспариваемого обозначения во всеобщее употребление, также не может относиться к банковским услугам, так как единственным источником сведений о фактических обстоятельствах использования обозначения «Подарочная карта» для авторов заключения служили результаты вышеуказанного социологического исследования,

которые относятся к фактам использования обозначения торговыми предприятиями в связи с выпуском ими сертификатов на право приобретения товаров.

Многие из представленных в возражении документов не относятся к периоду времени, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №441437 или не содержат реквизитов, позволяющих отнести их к какому-либо периоду времени, и, соответственно, не могут свидетельствовать о вхождении обозначения «Подарочная карта» во всеобщее употребление до даты подачи заявки на товарный знак.

В материалах возражения имеется лишь три источника информации (публикации), относящихся к периоду времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в которых обозначение «Подарочная карта» применено в отношении спорных услуг, относящихся к 36 классу (банковских услуг), оказываемых кредитными организациями, а именно: публикации информационного агентства «Финмаркет» от 01.04.2004 и от 21.09.2004, а также публикация в газете «Российская газета» от 21.07.2006, однако правообладатель полагает, что данные публикации не представляют достаточных оснований для вывода о вхождении обозначения «Подарочная карта» во всеобщее употребление в отношении определенного вида услуг 36 класса МКТУ, поскольку представленные в них сведения опровергаются другими источниками информации, в частности, банковские карты кредитной организации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (ранее - Русский Банк Развитие) имели наименование «VISA Electron GIFT Card», а не «Подарочная карта». Кроме того, данные публикации не свидетельствуют о сколько-нибудь длительном использовании обозначения «Подарочная карта».

Остальные документы, приложенные к материалам возражения, в частности, публикации в газете «Ведомости» от 19.10.2006, в журнале «D'» от 20.08.2007, в журнале «Бизнес-журнал» от 07.08.2009, содержат высказывания журналистов, в которых обозначение «подарочная карта» употребляется ими самими в связи с деятельностью банков.

Таким образом, правообладатель на основании вышеприведенного анализа документов делает вывод о том, что возражение не содержит достоверных и

убедительных доказательств того, что обозначение «Подарочная карта» вошло во всеобщее употребление как обозначение определенных услуг 36 класса МКТУ.

Правообладатель также полагает необоснованным и неправомерным довод возражения о том, что обозначение «Подарочная карта» является общеупотребимым термином, характерным для банковских услуг, поскольку в подтверждение этого довода в возражении даны ссылки на те же материалы, которые приводились в поддержку доводов о вхождении обозначения во всеобщее употребление, то есть материалы, относящиеся к использованию обозначения «Подарочная карта» торговыми предприятиями в отношении сертификатов на право приобретения товаров. В возражении не представлено доказательств, в том числе, выдержек из специализированных словарей, о том, что словосочетание «Подарочная карта» является термином, характерным для той области, к которой относится оказание оспариваемых услуг 36 класса МКТУ (банковских услуг), в том числе, доказательств того, что такой термин является общепринятым в отношении этих услуг.

Приведенный в возражении русский перевод выдержек из «Справочника «пакетных продуктов» MasterCard, несмотря на использованное в переводе название «справочник», не является документом, содержащим общепринятые термины, поскольку является внутренним документом оператора платежной системы MasterCard, не имеет хождения на территории России в качестве справочного издания и не существовал на русском языке до его перевода в апреле 2013 года.

Информационное сообщение, опубликованное на сайте Центрального банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), появление которого датируется в возражении 28.02.2013, то есть значительно позднее, чем дата приоритета и дата регистрации оспариваемого товарного знака, не содержит обозначения «Подарочная карта» в качестве общепринятого термина для обозначения банковских услуг, а слово «подарочные» приведено в данном сообщении в кавычках как пример встречающихся названий сертификатов торговых организаций на право приобретения товаров, наряду со словами «накопительные», «дисконтные», «бонусные».

Правообладатель полагает, что довод о том, что обозначение «Подарочная карта» является описательным, то есть характеризующим оспариваемые услуги 36 класса МКТУ, является необоснованным и неправомерным.

В подтверждение довода о том, что оспариваемый товарный знак носит описательный характер, в возражении приведены те же материалы, которые приводились в поддержку доводов о вхождении обозначения во всеобщее употребление, то есть материалы, относящиеся к использованию обозначения торговыми предприятиями в отношении сертификатов на право приобретения товаров.

В этой связи правообладатель отмечает, что утверждение об описательности оспариваемого товарного знака и о его вхождении во всеобщее употребление противоречат друг другу, так как описательному обозначению не требуется длительное и неоднократное использование различными производителями и специалистами для того, чтобы прямым образом указывать на услугу и ее свойства.

По существу вопроса об описательности обозначения «Подарочная карта» в возражении не приведено каких-либо доводов, отличающихся от доводов, связанных с предполагаемым вхождением обозначения во всеобщее употребление, в частности, не поясняется на какое качество, количество, свойство, назначение или ценность оспариваемых услуг 36 класса МКТУ указывает оспариваемое обозначение «Подарочная карта». Доводы возражения сводятся к тому, что данное обозначение является простым наименованием услуги, однако не существует банковских услуг, имеющих такое наименование.

Правообладатель согласен, что слово «карта» используется в описании некоторых банковских услуг, однако в отношении описательности слова «подарочная» правообладатель не усмотрел никаких доказательств. Напротив, в отзыве приведены примеры регистрации товарных знаков со словами «ПОДАРОЧНАЯ», «ПОДАРОЧНЫЕ» на имя различных лиц, что свидетельствует о допустимости регистрации этих слов в качестве товарного знака даже без дополнительных словесных элементов.

Правообладатель полагает, что обозначение «Подарочная карта», в случае его использования в отношении банковских услуг, не будет прямо (не через ассоциации) описывать вид и характеристики банковских услуг, поскольку перечень разрешенных банковских услуг не содержит каких-либо «подарочных» услуг или услуг, близких по смыслу к основному значению слова «подарочная».

В отношении довода возражения о том, что товарный знак по свидетельству №441437 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483, правообладатель указывает на отсутствие конкретных пояснений, в чем именно заключается данное несоответствие. В материалах возражения отсутствуют доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что обозначение «Подарочная карта» на дату приоритета товарного знака №441437 четко и безальтернативно ассоциировалось потребителями банковских услуг с каким-либо иным лицом (производителем), чем правообладатель оспариваемого товарного знака. Напротив, по результатам социологического исследования, приложенного к возражению, следует, что 19,3% опрошенных знают о банковской услуге «Подарочная карта», оказываемой правообладателем, что косвенно указывает на неспособность обозначения «Подарочная карта» ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего банковские услуги с использованием данного обозначения.

Правообладатель полагает, что три лица, подавшие возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441437, за исключением РНКО «Платежный Центр» (ООО), не являются заинтересованными лицами, поскольку не имеют соответствующих лицензий и не могут оказывать оспариваемые услуги 36 класса МКТУ.

Правообладатель также считает, что, несмотря на оформление возражений в виде единого документа, в действительности подано четыре возражения от четырех разных лиц, поэтому, в случае, если при подаче рассматриваемых возражений была уплачена лишь одна пошлина от имени одного из оппонентов, в принятии решения по возражениям трех других оппонентов должно быть отказано.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражений Ассоциации «Национальный Платежный совет», ООО «ИКЕА МОС

(Торговля и Недвижимость), ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и РНКО «Платежный Центр» (ООО).

К отзыву приложены следующие материалы:

- Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, от 24 декабря 2004 г. №266-П [19];
- словарная статья «кредитная карта», Современный экономический словарь, 1999 г. [20];
- словарная статья «дебетовая карточка», Финансово-инвестиционный толковый словарь, 2002 г. [21];
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» [22];
- рецензия зав.кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени Ломоносова Аверина Ю.П. [23];
- словарная статья «термин», Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [24];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№165864, 130033, 485141 [25];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении Ассоциации «Национальный Платежный совет» [26];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» [27];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» [28];
- сведения из ЕГРЮЛ в отношении РНКО «Платежный Центр» (ООО) [29].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2014, от лиц, подавших возражение, дополнительно был представлен комментарий к отзыву Банка Русский Стандарт, к которому приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об услуге «Подарочная карта»;
- распечатки из электронного реестра товарных знаков ФИПС;
- распечатка из сети Интернет whois-service.ru;

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2013716592 «Подарочная карта» требованиям законодательства;

- Постановление Президиума ВАС от 08.11.2006 №8215/06 (электронный журнал «Юрист компании»;

- статья 6-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности;

- справка – заключение о проверке охраноспособности товарного знака «Подарочная карта»;

- распечатка из сети Интернет о деятельности Ассоциации «Национальный платежный совет» по формированию профильных комитетов по вопросам деятельности платежных систем и развития платежной инфраструктуры и по управлению рисками и защите интересов потребителей финансовых продуктов;

- копии документов: «ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ ПОДАРОЧНАЯ КАРТА. Стратегия развития проекта. Декабрь 2009. Банк Русский Стандарт; ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ. Мониторинг рынка: дизайн, мерчендайзинг, продвижение. Банк Русский Стандарт. Письмо на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Б.П. Симонова, подписанное председателем Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

- копия устава Ассоциации «Национальный платежный совет».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.01.2010) поступления заявки №2010700766 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 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.

В соответствии с пунктом (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

При установлении заинтересованности лиц, подавших возражение, коллегия исходила из того, Ассоциация «Национальный платежный совет», объединяющая действующих и потенциальных эмитентов платежных карт, в том числе ООО

«Платежная система «Виза», ООО «МастерКард», ЗАО «Золотая Корона», ЗАО Компания объединенных кредитных карточек», ЗАО «Банк «ВТБ24», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Связной Банк», ЗАО «Кибер Плат», НП «Содействие развитию рынка электронных денег», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО НКО «ПэйПал РУ», ООО НКО «ПэйЮ» [2], действует по поручению ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», РНКО «Платежный центр» (ООО), ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», а также в интересах участников рынка платежных карт, входящих в Ассоциацию, поскольку основной целью этой организации, согласно уставу, является представление общих интересов ее членов по созданию необходимых условий для развития в Российской Федерации индустрии безналичных и электронных платежей, розничных карточных платежей, прямых денежных переводов и чеков в электронной форме; развития инфраструктуры, необходимой для применения современных форм безналичных расчетов; защиты интересов плательщиков и других потребителей расчетных и платежных услуг; повышения доступности расчетных платежных услуг и иных финансовых услуг для населения.

Кроме того, заинтересованность лиц, подавших возражение, выражается в том, что они в своей деятельности используют предоплаченные платежные карты, что повлекло за собой направление в их адрес претензий по факту незаконного использования товарного знака «Подарочная карта» [5], правообладателем которого является ЗАО «Банк Русский Стандарт». Таким образом, столкновение интересов сторон, повлекло за собой судебные и административные разбирательства, касающиеся спора относительно охраноспособности товарного знака «Подарочная карта» и, соответственно, правомерности предоставления исключительного права на это обозначение правообладателю в лице ЗАО «Банк Русский Стандарт».

В отношении довода правообладателя о том, что пошлина, уплаченная одним лицом из четырех лиц, подавших возражение, влечет за собой отказ в принятии возражения от трех других лиц, коллегия отмечает, что Правила ППС не содержат норм, запрещающих подачу одного возражения от имени нескольких лиц, при этом количество лиц, подавших возражение, не влияет на размер пошлины.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Подарочная карта», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «П».

Согласно материалам, представленным в рамках обзора «Рынок подарочных карт в России» [3], подарочная карта является одним из видов prepaid карт и представляет собой платежную карту с магнитной полосой/штрих-кодом/микропроцессором, которая несет в себе некоторый эквивалент стоимости в валюте, принятой в стране эмитента, не является именной и может свободно передаваться от клиента к клиенту, в силу чего ее можно дарить.

Подарочные карты подразделяются на 2 вида:

- 1) карты закрытого типа – выпускаются торгово-сервисным предприятием и предназначены для учета обязательств торгово-сервисного предприятия перед клиентом по передаче ему товаров (работ, услуг, имущественных прав) в соответствии с маркетинговой программой данного торгово-сервисного предприятия.
- 2) карты открытого типа – выпускаются кредитной организацией и являются электронным средством платежа, которое используется для осуществления перевода электронных денежных средств в соответствии с требованиями Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе», и принимаются к оплате в различных предприятиях торговли и сервиса.

Несмотря на то, что данное определение содержится в обзоре, подготовленном после даты приоритета оспариваемого товарного знака, данный обзор составлен на основе информации из открытых источников лицами, профессионально осуществляющими на российском рынке финансовых услуг операции, связанные с использованием платежных карт, в силу чего приведенные в нем сведения можно рассматривать как заслуживающие доверия.

Одним из оснований, выдвинутых лицами, подавшими возражение, является утверждение о том, что обозначение «Подарочная карта» на дату приоритета

оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида.

В связи с тем, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг, признаками, характеризующими такое обозначение, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одной и той же услуги или услуг того же вида, оказываемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение услуг определенного вида.

Как указано в возражении, на дату приоритета оспариваемого товарного знака (15.01.2010) значительное число организаций в России использовало подарочные карты для расчетов за товары и услуги, однако из представленных материалов [7] – [8], [12], [14], [16] следует, что данное обозначение использовалось не в качестве наименования услуг 36 класса МКТУ «выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские», которые оказывались кредитными и торговыми организациями, а употреблялось в качестве наименования средства платежа, посредством которого оказывались эти услуги.

Кроме того, следует отметить, что часть представленных документов [6], [12], [14], относящихся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть учтены в рамках анализа соответствия оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи можно согласиться с выводом правообладателя, приведенном в отзыве, сделанным на основании подробного анализа приложенных к возражению

источников информации, что возражение не содержит убедительных доказательств того, что обозначение «Подарочная карта» вошло во всеобщее употребление как обозначение определенных услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя, что услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака «Подарочная карта», могут осуществляться только кредитными организациями, имеющими соответствующие лицензии Центрального банка Российской Федерации, из которого им был сделан вывод о том, что большая часть доводов и доказательств, содержащихся в возражении, не относится к оспариваемым услугам кредитных организаций, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а содержит сведения о применении обозначения «Подарочная карта» торговыми предприятиями в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно – в отношении услуг магазинов, связанных с розничной продажей товаров.

Следует указать, что в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) 35 класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием; помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. Соответственно, такой вид услуг как торговля или услуги магазинов, связанные с розничной продажей товаров, МКТУ не содержит ни в 35 классе, ни в других классах. Это обусловлено тем, что торговля – как вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров, тесно связан с другими услугами, включенными в различные классы МКТУ, в том числе с кредитно-денежными и расчетными операциями по обработке и переводу денежных средств в системе электронных расчетов, при этом сам правообладатель не отрицает, что кредитные организации

оказывают торговым предприятиям расчетные услуги по операциям, совершаемым между покупателем и торговым предприятием.

Представленные в возражении материалы, включая публикации в средствах массовой информации, в период времени с 2004 и до даты приоритета оспариваемого товарного знака [8], договоры об информационном и технологическом обслуживании, договоры присоединения, заключенные между ЗАО «Золотая Корона» [16], свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «подарочная карта» уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов.

Так, в договорах [16] обозначение «подарочная карта» указано в разделе «определение терминов» качестве термина, обозначающего пластиковую карту с магнитной полосой, предназначенной для учета предоплаты клиентов предприятию в соответствии с программой предприятия (в этом же разделе «предприятие» обозначено как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, осуществляющее реализацию товаров и оказание услуг).

Значительное количество представленных публикаций [8] в специализированных изданиях, освещающих деятельность игроков на финансовом рынке России (информационное агентство «ФИНМАРКЕТ», «Финансовая газета», «БДМ Банки и деловой мир», журнал «БИЗНЕС»), а также в массовых изданиях «ВЕДОМОСТИ», «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», в которых упоминаются подарочные карты в качестве наименования платежного средства, свидетельствуют о том, что данная лексическая единица стала характерной для области деятельности, связанной с оспариваемыми услугами 36 класса МКТУ.

Следует отметить, что, несмотря на то, что обозначение «подарочная карта» не было закреплено в специальных терминологических и лексических словарях русского языка на дату приоритета, оно относится к такой области деятельности,

где происходит интенсивное обновление словарного состава и образование новой лексики, не всегда получающей своевременной словарной фиксации, когда происходит быстрое и чрезвычайно интенсивное образование новых слов и их значений, в том числе, путем заимствования из англоязычных вариантов, что обусловлено открытостью современного общества для международных контактов. Указанное подтверждается представленным документом Справочник «пакетных продуктов»: подарочные карты, реализуемых в банках и торговых точках»[11], представляющим собой перевод на русский язык, осуществленный 16.04.2013, справочника, разработанного в целях представления общих основных принципов по внедрению предоплаченных программ MasterCard. В этом документе, разработанным компанией MasterCard в 2008 году, обозначение подарочная карта (GIFT CARD) представлено как продукт, предназначенный для продажи в банках и магазинах розничной торговли. При этом на территории Российской Федерации по данным информационного агентства ФИНМАРКЕТ карты VISA GIFT платежной системы VISA International действуют с 2004 года.

Подтверждением довода о том, что обозначение «Подарочная карта» является лексической единицей, характерной для услуг, связанных с кредитно-денежными операциями при расчетах за приобретенные товары и оказанные услуги, служит социологическое исследование «Определение уровня осведомленности респондентов об услуге «Подарочная карта» [15], по результатам которого данное обозначение знакомо 64,9% от общего числа респондентов и 71,2% от жителей крупных городов с населением от 100 тысяч человек, при этом 74,9% респондентов связывают это обозначение с оплатой за товары и услуги, то есть с операциями при расчетах за приобретенные товары и оказанные услуги, которые могут производиться с применением электронных средств платежа, при этом 56,2% респондентов узнали об обозначении «Подарочная карта» более 4 лет назад, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладатель в своем отзыве также признает, что обозначение «подарочная карта» активно используется торговыми предприятиями, однако, по его мнению, это обозначение используется только в отношении сертификатов на право

приобретения товаров. Однако нет никаких оснований полагать, что вся информация о подарочных картах, используемых предприятиями при расчетах с покупателями, относится к подарочным сертификатам.

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «подарочная карта» широко вошло в русский язык в качестве лексической единицы, характерной для расчетных операций в области банковской и торговой деятельности, к которой относятся оспариваемые услуги 36 класса МКТУ.

Правообладатель выразил согласие с доводом возражения о том, что слово «карта», входящее в состав оспариваемого товарного знака, используется в области некоторых банковских услуг, в частности для обозначения понятия «кредитная карта» [20]. В современных экономических словарях присутствует также термин «карточка» - форма документа, в которой в зависимости от сферы применения сгруппированы и систематизированы определенные сведения, а также такие термины как «карточка платежная», «карточка банковская денежная», «карточка корпоративная», «карточка кредитная» (Большая экономическая энциклопедия. М., ЭКСМО, 2007). Понятие «платежная карта» как электронное средство платежа введено Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2011г. ФЗ-161 «О национальной платежной системе» (пункт 19 статьи 3).

Несмотря на отсутствие в словарях понятия «платежная карта», можно провести между ним и термином «платежная карточка» знак равенства, поскольку современному потребителю ясно, что эти понятия тождественны. Таким же образом можно признать тождественными понятия «карта» и «карточка», поскольку по отношению к услугам, связанным с кредитно-денежными и расчетными операциями, потребителю содержание этого понятия ясно без дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций.

Добавление к слову «карта» прилагательного «подарочная» также однозначно, без дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций указывает на назначение этой карты как платежного средства, поскольку такая карта не является именной и может свободно передаваться другому лицу в качестве подарка и использоваться при осуществлении оспариваемых услуг 36 класса МКТУ.

В силу указанного следует согласиться с доводом возражения о том, что обозначение «Подарочная карта» характеризует средство платежа, используемого для оказания оспариваемых услуг 36 класса МКТУ.

Однако, являясь характеристикой средства платежа, данное обозначение, тем самым, характеризует услуги, связанные с кредитно-денежными и расчетными операциями, в том числе такими как выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские.

Таким образом, обозначение «Подарочная карта» в отношении оспариваемых услуг 36 класса МКТУ изначально не обладало различительной способностью и, соответственно, не могло выполнять в отношении этих услуг функцию средства индивидуализации конкретного лица.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, относительно способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, коллегия отмечает следующее.

В доказательство выдвинутого основания лица, подавшие возражение, ссылаются на результаты представленного социологического исследования [15], по результатам которого было установлено, что 95,4% респондентов полагают, что «подарочную карту» выпускают многие компании, а само обозначение вызывает ассоциации с магазинами, салонами красоты, спортивными клубами, но никак с правообладателем оспариваемого товарного знака.

В этой связи коллегия полагает убедительным вывод правообладателя о том, что в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что обозначение «Подарочная карта» на дату приоритета оспариваемого товарного знака вызывала у потребителя ассоциации с каким-либо конкретным лицом, иным, нежели правообладатель товарного знака по свидетельству №441437, оказывающим под этим обозначением оспариваемые услуги 36 класса МКТУ, то есть то, что

оспариваемое обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака 09.10.2014 поступило Особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что в ходе рассмотрения возражения за заседании коллегии не были опровергнуты доводы, приведенные в отзыве правообладателя, в котором указывалось на необоснованность мотивов возражения.

Правообладатель еще раз обращает внимание на то, что все оспариваемые услуги 36 класса МКТУ относятся действующим законодательством к банковским операциям, осуществлять которые могут лишь кредитные (банковские) организации, имеющие лицензии Центрального банка Российской Федерации.

Ссылаясь на Федеральные законы №99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», №54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ-395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Кодекс, правообладатель еще раз отмечает, что данное правовое регулирование препятствует рассмотрению каких-либо услуг магазинов в качестве услуг того же вида, что и оспариваемые услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых установлено, что они представляют собой особый вид деятельности, подлежащий лицензированию, и далее повторяет свои доводы, изложенные в отзыве на возражение, касающиеся необоснованности мотивов возражения.

В связи с тем, что 18.09.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания были внесены изменения в части сокращения услуг 36 класса МКТУ в свидетельстве на товарный знак №441437, объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №441437 на момент его регистрации отличался от объема правовой охраны на момент рассмотрения и удовлетворения возражения.

Уточнение перечня услуг было произведено правообладателем в целях устранения сомнений в наличии какой-либо связи между оказываемыми правообладателем под данным товарным знаком банковскими услугами населению и услугами по выпуску и обслуживанию сертификатов торговых предприятий.

Правообладатель полагает, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441437 недействительным может быть осуществлено только в отношении несокращенной части перечня услуг 36 класса МКТУ.

В связи с тем, что в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоявшегося 06.10.2014, доверенности от ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и ООО «РНКО «Платежный центр» с указанием фамилии представителей, присутствующих в заседании, представлены не были, правообладатель полагает, что вывод об участии в заседании представителей всех лиц, подавших возражение, является необоснованным. Как следствие присутствующие в заседании лица не могли быть внесены в протокол заседания в качестве представителей ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и ООО «РНКО «Платежный центр».

В отношении указанных доводов коллегия отмечает, что изменения, внесенные в перечень услуг 36 класса МКТУ, не влияют на общий вывод о том, что заявленное обозначение «Подарочная карта» изначально не обладало различительной способностью, представляя собой лексическую единицу, характерную для области деятельности, к которой относятся оспариваемые услуги 36 класса МКТУ, поскольку она характерна не только расчетных услуг, которые оказывают торгово-сервисные предприятия, но и кредитные организации.

Кроме того, от правообладателя 17.11.2014 поступило Обращение на имя Врио руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в котором также выражено сомнение в правомерности принятия возражения к рассмотрению и обоснованности заключения коллегии палаты по патентным спорам.

В дополнение к информации о сокращении перечня услуг 36 класса МКТУ, правообладатель выражает сомнение в полномочии лица, подписавшего возражение,

поскольку, по его мнению, доверенность от 07 апреля 2014 года, выданная Ассоциацией «Национальный платежный совет» на имя патентного поверенного Е.В. Джемс-Симонс, не содержит указаний на то, что данная доверенность уполномочивает патентного поверенного совершать действия от имени ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и ООО «РНКО «Платежный центр» в порядке передоверия;

Правообладатель полагает, что, поскольку патентным поверенный, подписавший возражения от имени ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и ООО «РНКО «Платежный центр», не представил доверенности, подтверждающие его полномочия на подписание и подачу возражений от этих лиц, в принятии этих возражений к рассмотрению должно было быть отказано, соответственно, заключение коллегии палаты по патентным спорам, подготовленное по итогам рассмотрения неправомерно принятых возражений, не может быть основанием для принятия решения Роспатентом.

Кроме того, правообладатель еще раз выражает сомнение в заинтересованности лиц, подавших возражение, исходя из сведений, содержащихся об этих лицах в ЕГРЮЛ.

В отношении указанных доводов коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, Ассоциация «Национальный платежный совет», объединяющая действующих и потенциальных эмитентов платежных карт, действует по прямому поручению ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», РНКО «Платежный центр» (ООО), ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», что было отражено в доверенностях от 28 февраля 2014 года, уполномочивающих Ассоциацию «Национальный платежный совет» представлять их интересы, в том числе, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Данные доверенности были выданы с правом передоверия другим лицам. Такими лицами стали представители Ассоциации «Национальный платежный совет», в соответствии с выданными им доверенностями. Следует отметить, что Кодекс не предусматривает обязательного включения в доверенность, выданную в порядке передоверия, соответствующей записи.

Что касается внесения в протокол лиц, участвующих в рассмотрении возражения, то эта процедура предусмотрена пунктом 4.7 Правил ППС.

Остальные доводы, изложенные в особом мнении и Обращении, рассмотрены в тексте данного заключения.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**удовлетворить возражение от 18.04.2014 и признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441437
недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «выпуск кредитных
карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод
денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские».**