

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 24.12.2010, поданное ЗАО "Объединенная система моментальных платежей", Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705386/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя была подана заявка №2009705386/50 с приоритетом от 19.03.2009 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «Объединенная система моментальных платежей» представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом и совпадет с фирменным наименованием заявителя.

Решением Роспатента от 13.10.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705386/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «в силу своего смыслового значения утратило свою различительную способность и является

неохраняемым («Моментальный» - мгновенный, осуществляемый в один момент»; «Платеж» - уплачиваемая сумма; «объединенные системы» - нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей.

В отношении товаров и услуг, не отвечающих данному требованию, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.12.2010 и дополнение к нему от 21.04.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой композицию слов, образующих словосочетание, которое не подпадает под примеры обозначений, не обладающих различительной способностью;

- заявленное обозначение указывает на фирменное наименование заявителя - ЗАО «Объединенная система моментальных платежей», создает представление только о сервисах заявителя, а не о товарах и услугах всех иных производителей в сфере приема платежей;

- «целью регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является дополнительная защита юридического наименования, защита деловой репутации заявителя, а также идентификация предоставляемых заявителем сервисов»;

- заявленное обозначение, изначально обладающее различительной способностью, приобрело еще большую различительную способность среди потребителей услуг, о чем свидетельствует длительность и интенсивностью использования заявленного обозначения (с 2004 года), активное упоминание его в СМИ, широкая география размещения офисов и пунктов приема платежей (более 194000 пунктов приема, ежемесячно система охватывает 60 млн.человек, проживающих во всех федеральных округах России) и узнаваемость;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение не является всеобщепотребляемым, никогда не применялось и не применяется, в том числе в сфере оказания услуг по приему платежей, иными производителями, кроме заявителя;

- заявленное обозначение воспринимается как целостное, элементы не используются заявителем по отдельности, все элементы следует воспринимать в совокупности;

- обозначение «Объединенная система моментальных платежей» не способно ввести потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг;

- заявителем получен сертификат соответствия на продукцию: программное обеспечение «Система обработки и проведения платежей»;

- заявитель имеет свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ «AdvMon», «QIWI bank ACM», «QIWI Guard», «XRE User Unit», «QIWI Кассир для 1 С: Предприятие 8.0 (8.1)/ QIWI Cashier for 1С», «Универсальный платежный шлюз», «Универсальная процессинговая система», «Система приложений», «Система управления реестрами», «Драйвер сторожевого таймера» (пункт 4 Приложения). Также заявитель обладает патентом на полезную модель «Сторожевой таймер терминала самообслуживания»;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 322226, 327761, 394235, 284535, 402347, 327766;

- заявитель отмечает, что товарный знак по свидетельству №327766 выдан на словесное обозначение osmp.ru. Данный товарный знак воспроизводит наименование сайта заявителя, а также является его сокращенным наименованием (полное наименование - Объединенная система моментальных платежей);

- заявитель заключил договоры присоединения с 1912 поставщиками, перечень которых размещен на сайте заявителя. Данные договоры содержат для всех поставщиков одинаковые, неизменяемые условия. Участник Системы обязуется размещать на территории Платежного субагента, либо Банковского платежного агента, а также на каждом терминале и на своем сайте наименование Оператора по приему платежей (Объединенная система моментальных платежей). Поскольку потребители - абоненты оплачивают услуги через терминалы, принадлежащие Участникам Системы, они постоянно видят обозначение «Объединенная система моментальных платежей» при оплате;

- заявитель имеет более чем 194000 пунктов приема платежей от населения за оплату различных услуг. При этом заявленное обозначение размещено на странице,

содержащей информацию об операторе платежной системы, каждого платежного терминала, а также присутствует на корпусе терминалов. Оборот принятых платежей через указанные пункты приема платежей заявителя от физических лиц за 2009 год составил 319 миллиардов рублей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009705386/50 для всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака - [1];
- копии фотографии платежного терминала- [2];
- информационные материалы сети Интернет - [3];
- копию выписки из ЕГРЮЛ на заявителя - [4];
- копию Устава заявителя - [5];
- копии отчетов публикаций заявленного обозначения в СМИ, подготовленные Информационно-аналитической системой «Медиалогия», за 2004-2009 гг. - [6];
- перечень поставщиков- [7];
- правила работы системы и приложения к ним - [8];
- копию сертификата соответствия на программное обеспечение «Система обработки и проведения платежей» - [9];
- копии свидетельств о государственной регистрации программы ЭВМ: №201061681; №2010616578; №2010616815; №2010616814; №2010616817; №2010616317; №2009610506; №2008614255; №2008614347; №2010616816 - [10];
- копии патента на полезную модель №81582 и свидетельств на товарные знаки: №327766; №322226, №327761, №394235, №284535, №402347 - [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (19.03.2009) поступления заявки №2009705386/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2009705386/50 представляет собой словесное обозначение «Объединенная система моментальных платежей», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- объединенная система – совокупность методов, приёмов, правил осуществления чего-либо;
- моментальных – осуществляемый сразу, очень быстро; мгновенный;
- платежей – сумма, которая должна быть выплачена, уплачена за что-либо (см. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ).

Обозначение «Объединенная система моментальных платежей» представляет собой сочетание этих слов, связанных между собой грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

Таким образом, смысловое значение словосочетания «Объединенная система моментальных платежей» складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как некая система, применяемая для осуществления быстрого приема

денежных средств. При этом как таковая она изначально не связывается средним российским потребителем с конкретной деятельностью лица, оказывающего услуги.

Согласно Правилам перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что заявленное словосочетание не обладает изначально совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания и последующего воспроизведения в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Что касается представленных заявителем материалов, то следует отметить следующее.

Заявитель предоставляет абонентам удобный и оперативный способ оплаты услуг сотовых операторов, Интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, возможность оплаты услуг ЖКХ и других товаров и услуг. Платежная система заявителя построена на основе использования различных терминалов, позволяющих быстро принять платеж.

Для организации своей деятельности заявителем разработаны Правила работы системы – [8].

Согласно пункту 2.1 Правил работы системы дано определение Системы как «комплекс правоотношений, возникающих между Участниками Системы в процессе организации и реализации деятельности по приему Платежей от Плательщиков». Участниками Системы являются: Оператор по приему Платежей, расчетный банк, поставщики, платежные субагенты, банковские платежные агенты, дистрибьютеры, ритейлеры, консолидаторы, кредитные организации. Заявитель, являясь Оператором по приему платежей, выполняет функции координации и обеспечения деятельности Системы в целом, представляет Систему в отношениях с участниками и организациями, не входящими в систему, а также обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие Участников Системы.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности, связанной с приемом платежей.

Вместе с тем правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

38 - телекоммуникации.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

Представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 09 класса МКТУ. Заявителем также не представлены документы, свидетельствующие об оказании им услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Что касается услуг 36 и 38 классов МКТУ, то следует отметить, что финансовая деятельность, как и услуги связи, относятся к тем видам деятельности, на осуществление которых на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-ФЗ. Заявителем не представлены какие-либо сведения, либо документы, подтверждающих наличие соответствующих лицензий. В силу чего коллегия полагает, что осуществляемая заявителем деятельность не может быть квалифицирована как услуги: страхование,

финансовая деятельность, кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, телекоммуникации.

Документов, иллюстрирующих оказание ЗАО «ОСМП» услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявителем также не представлено. Что касается наличия у заявителя свидетельств о государственной регистрации программы ЭВМ, то следует отметить, что данные свидетельства показывают, что им ведутся научно-технические разработки. Однако не представляется возможным установить, что заявителем оказывались именно услуги, то есть разработки, предоставляемые для третьих лиц. Кроме того, в документации присутствует иное обозначение.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование обозначения «Объединенная система моментальных платежей» в отношении товаров и услуг заявленного перечня. В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, исходя из смыслового значения словосочетания «Объединенная система моментальных платежей», которое определено как система, применяемая для осуществления быстрого приема денежных средств, в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, не отвечающих данному определению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и оказываемых услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса и вывод экспертизы является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 13.10.2010.