

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 23.09.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728931/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Вычислительные силы», (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009728931/50 с приоритетом от 17.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ДЕНЬГИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что для приведенных в перечне услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение указывает на свойство и назначение

услуг. В отношении остальных испрашиваемых товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и назначения товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 26.09.2011 поступило возражение от 23.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Доводы заявителя сводятся к следующему.

- заявленное обозначение не относится к категории описательных обозначений, не характеризует товары и услуги;

- с учетом семантического значения заявленное обозначение относится к категории обозначений, вызывающих в сознании потребителя представление о производимых товарах и услугах через ассоциации, и прямо не характеризует товары/услуги;

- заявитель осуществляет деятельность в сфере он-лайн платежей, является разработчиком и администратором программно-аппаратного комплекса Системы ВЕБМАНИ и выполняет функции процессингового центра по приему и транзакции электронных средств платежа за различные товары и услуги, выполняемые поставщиками (услуги пользователям сети Интернет и оплата таких услуг, оплата программного, антивирусного обеспечения, иных цифровых товаров). Услуги оказываются путем мгновенного платежа, что очень важно для пользователей с активной деятельностью, подвижных оперативных, именуемых «мобильные люди»;

- заявитель ограничивает перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация:

09 класс МКТУ: магнитные носители информации, а именно карты с магнитным кодом, карточки идентификационные магнитные; оборудование для обработки информации и компьютеры.

35 класс МКТУ: административная деятельность в сфере бизнеса, а именно управление процессами обработки заказов на покупки.

36 класс МКТУ: финансовая деятельность, а именно операции банковские через Интернет; кредитно-денежные операции, а именно перевод денежных средств в системе электронных расчетов.

38 класс МКТУ: телекоммуникации, а именно связь с использованием компьютерных терминалов, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача сообщений.

41 класс МКТУ: развлечения, а именно обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть).

42 класс МКТУ: научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;

- существуют регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «мобильный», которые иллюстрируют подход Роспатента и свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения: «Мобильные карты», «Мобильный кошелек», «Мобильные и разумные», «Мобильный альянс», «Мобильный спасатель».

К возражению приложены распечатки из словарей, примеры из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (17.11.2009) поступления заявки №2009728931/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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.

К таким обозначениям, на основании пункта 2.3.2.3 Правил 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 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.

На основании пункта 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 «ДЕНЬГИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров

09 и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне возражения.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

1. Деньги — специфический товар (вещь), который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. В том числе, в настоящее время существует такое понятие, как «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ» - платежные средства, представленные и обрабатываемые в электронном виде, оборот которых гарантирует анонимность сторон, участвующих в расчетах: безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами, осуществляемые посредством компьютерной сети, систем связи с применением средств кодирования информации и ее автоматической обработки.

2. Мобильный - подвижный, способный к быстрому передвижению, действию, подвижный, такой, с которым можно свободно перемещаться (напр., мобильный телефон). См. www.gramota.ru.

Таким образом, довод о восприятии слова «мобильный» в качестве мобильного телефона находит свое подтверждение.

Анализируя деятельность заявителя и характер товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявитель оказывает услуги в области набравших популярность электронных платежей, осуществляемых как с помощью персональных компьютеров с доступом в сеть Интернет, так и с использованием платежных автоматов, расположенных повсеместно в шаговой доступности. Указанная область характеризуется использованием электронных денег.

Известными участниками такой деятельности являются ЗАО «ОСМП» (Киви, www.qiwi.ru), Яндекс (Яндекс-деньги, money.yandex.ru), заявитель — Webmoney (<http://www.webmoney.ru>) и др. При этом, данные платежные системы обеспечивают управление электронными деньгами как непосредственно с персонального компьютера, так и посредством использования мобильного телефона.

С учетом тех товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения «ДЕНЬГИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ», коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод, что применение такого обозначения будет указывать на назначение этих товаров и услуг, как предназначенных для использования посредством мобильных телефонов.

Доводы о восприятии обозначения как «Деньги для мобильных людей» не находят своего подтверждения, поскольку в заявленном обозначении отсутствует указание на назначение «денег» именно для «людей». Между тем, применение электронных денег именно в отношении мобильных телефонов, для пополнения счета и обеспечение движения этих денег для оплаты услуг с помощью телефонов является широко распространенным явлением в настоящее время.

С учетом корректировки перечня товаров и услуг, указанным в возражении образом, коллегия Палаты по патентным спорам находит возможным снять основания для отказа, указанные в оспариваемом решении Роспатента, касающиеся несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Примеры с использованием слова «Мобильный» в зарегистрированных товарных знаках, не могут повлиять на вывод о неохраноспособности заявленного обозначения, поскольку при анализе учитываются все существующие обстоятельства конкретного дела.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для изменения решения Роспатента 28.07.2011 и удовлетворения возражения от 26.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2011.