

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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), рассмотрела возражение от 13.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные Системы и Технологии», г. Оренбург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания), при этом установила следующее.

Словесное обозначение «SOFTPAY» по заявке № 2005731711/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SOFTPAY», образованное от английских слов «SOFT» (приятный) и «PAY» (награда).

Экспертизой принято решение от 30.07.2007 о регистрации товарного знака с исключением из перечня части товаров 09 и части услуг 35 и 42 классов МКТУ, на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы отмечается, что обозначение «SOFTPAY» воспроизводит название платежной системы «SOFTPAY», созданной американской фирмой «VeriFone», которая является лидером в области безопасных электронных технологий платежей.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.11.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 30.07.2007 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации товарного знака для части товаров и услуг:

- устоявшееся смысловое значение заявленного обозначения отсутствует, так как оно является вымышленным словом, и, следовательно, не может вызвать ассоциации с какими-либо товарами и услугами или каким-либо изготовителем, так как не имеет конкретного смыслового значения, на базе которого данные ассоциации могли бы возникнуть;

- вывод экспертизы о том, что существующая платежная система «SoftPay» является лидером в области безопасности электронных технологий платежей, ничем не обоснован, а решение содержит только ссылки на данные сети Интернет, которые не свидетельствуют об известности системы в России;

- часть существующих Интернет-ресурсов, в которых упоминается обозначение «SOFTPAY», созданы непосредственно заявителем или по его заказу.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. результаты поиска по сайтам [www.businesspress.ru](http://www.businesspress.ru), [www.verifone.com](http://www.verifone.com), [www.computel.ru](http://www.computel.ru) [1];

2. результаты поиска по сайту [www.e-commerce.ru](http://www.e-commerce.ru) на 4 л. [2];

3. результаты поиска в поисковой системе Yandex по слову Softpay на 25 л. [3];

4. информация о доменах [www.softpay.ru](http://www.softpay.ru), [www.soft-pay.ru](http://www.soft-pay.ru), [www.soft-pay.net](http://www.soft-pay.net) на 6 л. [4];

5. информация с сайта [www.softpay.ru](http://www.softpay.ru) на 6 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (08.12.2005) заявки № 2005731711/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, 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.

Анализ материалов заявки №2005731711/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SOFTPAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесное обозначение «SOFTPAY» не является лексической единицей какого-либо языка.

Отказ в регистрации товарного знака обусловлен наличием в материалах заявки сведений, представленных на сайтах сети Интернет [www.businespress.ru](http://www.businespress.ru), [www.veryfone.com](http://www.veryfone.com), [www.computel.ru](http://www.computel.ru), [www.e-commerce.ru](http://www.e-commerce.ru) .

На указанных сайтах Интернет представлена информация, в частности, о фирме VeriFone, Inc, расположенной по адресу 2099 Gateway Place, Suite 600, San Jose, CA, 95110 США. Согласно информации, размещенной на указанных Интернет-сайтах, фирма VeriFone, Inc, подразделение компании Hewlett-Packard, объявила о создании глобальной платформы для электронных платежей, которая обеспечивает новый уровень функциональности и безопасности поддержки и работы многочисленных приложений. В состав платформы входит, в том числе платежная система «Softpay», представляющая собой набор законченных

приложений, которые можно настроить в соответствии с потребностями торговцев. На указанном сайте также можно установить, что информация опубликована 09.06.2000.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

При наличии на рынке однородной продукции, для маркировки которой используется обозначение «SOFTPAY» для индивидуализации платежной системы, существует опасность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением, предназначенным для использования в той же области деятельности, и изготовителем платежной системы, что, как следствие, свидетельствует о способности обозначения «SOFTPAY» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Из представленных заявителем материалов [6] усматривается то, что заявителю принадлежит сайт [www.softpay.ru](http://www.softpay.ru), на котором предлагается к продаже программное обеспечение в Интернет-магазине [5, 7]. Вместе с тем, эти материалы не опровергают информацию о существовании платежной системы «SOFTPAY» и её известности на российском рынке.

Представленные заявителем материалы [1-4] представляют собой информацию из сети Интернет, которая не позволяет сделать однозначный вывод о недостоверности ссылки на сведения Интернет, сделанные в решении экспертизы.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы от 30.07.2007.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.07.2007.**