

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.07.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007707603/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007707603/50 с приоритетом от 20.03.2007 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Объединенная система моментальных платежей» (далее - заявитель) в отношении товаров 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой абстрактный графический объект, состоящий из двух дуг, заполненного круга и стрелки. Дуги составляют три четверти окружности и оставляют пространство для стрелки в левой нижней четверти знака. Дуги имеют закругления по концам и радиусы, равные половине толщины линий, образующих дуги. Круг и дуги имеют общий центр. Круг расположен внутри дуг. Расстояние между дугами и меньшей дугой и расстояние между меньшей дугой и кругом приблизительно равно толщине линий, образующих дуги. В левой нижней четверти объекта расположена стрелка, направленная в правый верхний угол под углом 45 градусов к горизонтали. Стрелка состоит из центральной и двух боковых линий, формирующих представление о направлении стрелки. Угол между боковыми линиями равен 90 градусам. Боковые линии стрелки равны по толщине и имеют закругления по концам радиусом, равным половине их толщины. В целом обозначение символизирует процесс изменения лицевого счета в режиме реального времени.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2007707603/50 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем 26.06.2008 Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое с 2003 года компанией работающей в области разработки программного обеспечения для электронной коммерции и автоматизации банковской деятельности в части электронных расчетов –ULTRASUN, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 16.07.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- Изобразительное обозначение товарного знака символизирует процесс изменения лицевого счета в режиме реального времени. В Решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам указано, что заявленное обозначение графически тождественно обозначению, используемому компанией ULTRASUN для маркировки услуг, однородных заявленным.

- Право на товарный знак в обязательном порядке должно быть зарегистрировано.

- На момент подачи заявки в базе данных Роспатента отсутствуют сведения о государственной регистрации аналогичного или сходных обозначений товарного знака.

- В соответствии с сайтом ULTRASUN, расчетный центр ONLINECHANGE оказывает услуги по покупке-продаже и автоматическому обмену электронных валют. Такие как: автоматический обмен электронных денежных средств между платежными системами, ввод средств в платежные системы, продажа электронных денежных единиц, оплата с банковских счетов, вывод средств из платежных систем, покупка электронных платежных единиц, переводы на банковские счета и платежные карты российских банков.

- В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, заявитель не занимается экономической деятельностью по покупке, продаже и электронному обмену валют.

- В соответствии с сайтом компании ULTRASUN, компания работает с физическими лицами, а заявитель заключает договоры с организациями или индивидуальными предпринимателями.

- Вывод о том, что заявленное обозначение, используемое компанией ULTRASUN, способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги не соответствует действительности. Заявитель заключает сделки в письменной форме с указанием наименования юридического адреса, электронного адреса в сети Интернет, телефонов и других реквизитов заявителя. Учитывая содержание заявленных услуг, заключение подобных сделок в соответствии с гражданским законодательством осуществляется в письменной форме, что изначально предполагает знакомство потребителя с наименованием лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008 и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2007707603/50/50 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 18 л.
2. Правила работы на 43 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (20.03.2007) заявки №2007707603/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное изобразительно обозначение представляет собой графический объект в виде мишени, в центр которой направлена стрела.

Согласно сведениям из сети Интернет графически тождественное обозначение используется компанией ULTRASUN. Информация с сайта, принадлежащего данной компании (<http://onlinechange.com/>), содержит данные о компании, о видах деятельности компании, в частности: расчетный центр ONLINECHANGE оказывает услуги по покупке, продаже и автоматическому обмену электронных валют, владельцы которых могут воспользоваться всеми возможностями мощных современных технологий. Компания ULTRASUN (ULTRASUN LIMITED, Seychelles) является оператором популярного расчетного центра ONLINECHANGE и предоставляет пользователям новые функции и средства обработки транзакций электронных валют с помощью собственного программного комплекса, что позволяет обеспечить непревзойденные бизнес-возможности участникам электронных расчетов в сети Интернет.

Расчетный центр ONLINECHANGE был основан в 2003 г. компанией ULTRASUN, являющейся одной из ведущих оффшорных IT-компаний в области разработки программного обеспечения для электронной коммерции и автоматизации банковской деятельности в части электронных расчетов.

ULTRASUN представляет ООО "ОНЛАЙНЧЕНДЖ", офис которой расположен в Москве, исследовательские подразделения работают в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.

Принимая во внимание известность указанной выше компании в области электронных расчетов на рынке Российской Федерации с 2003 года, коллегия Палаты по патентным спорам полагает обоснованным вывод экспертизы, что при маркировке услуг 36 класса МКТУ (операции банковские через Интернет, перевод денежных средств в системе электронных расчетов) существует высокая вероятность возникновения у российского пользователя сети Интернет представления об определенном лице, оказывающем данные услуги, которое не соответствует действительности.

Довод лица, подавшего возражение о том, что Компания ULTRASUN и ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» осуществляют свою деятельность различным путем, а именно заявитель работает через заключение договоров в отличие от работы напрямую с физическими лицами, не может быть принят во внимание, так как независимо от способа реализации услуги сущность услуги заключается в осуществлении платежей электронным способом, что свидетельствует об идентичной сфере деятельности предприятий.

Исходя из вышеизложенного, сфера деятельности данных компаний единая.

Поскольку узнаваемость товарного знака и его способность ввести потребителя в заблуждение определяются самим знаком без учета обстоятельств его использования (например, в рамках письменных контрактов), то довод о заключении письменных договоров, в которых указывается исполнитель, является неубедительным.

В отношении довода заявителя, касающегося отсутствия регистрации данного товарного знака на имя компании ULTRASUN, следует указать, что основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения являлось не нарушение прав третьих лиц, а введение потребителя в заблуждение в результате регистрации обозначения, используемого другой компанией, на имя заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008.**