

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 20.11.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708062 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011708062 с приоритетом от 21.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «ПРО-Менеджмент», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КАЗНА», выполненный буквами русского алфавита. Над словесным элементом размещено стилизованное изображение короны.

Роспатентом 30.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708062 для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом воспринимается как указывающее на принадлежность услуг государству (казна: 1) деньги, имущество, принадлежащее государству или общине, организации; 2) государство как владелец этих средств (см. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений, 4-е издание, дополненное, - М.: Азбуквоник, 1997, - 944 стр., стр. 259), что заявителя – ООО «ПРО-Менеджмент» не соответствует действительности и может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В возражении, поступившем 20.11.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы приведен источник информации с устаревшим значением слова «казна»;

- обстоятельство, связанное с тем, что в какой-либо информации раскрывается устаревшее значение слова, не может влиять на восприятие семантики этого слова в современном мире;

- при этом даже в устаревшем значении в качестве первого значения словесного элемента «казна» указана альтернатива (деньги или имущество, принадлежащее государству или общине, организации);

- слово «казна» имеет несколько трактовок, например: ценности, имущество, принадлежащее государству (ранее также королю, князю, герцогу) или организации (например, войсковая, монастырская казна); место для хранения ценностей, Современная энциклопедия, 2000; деньги, имущество, драгоценности, принадлежащие государству, группе единомышленников, общине; хранилище денег и драгоценностей правителей, королей, царей, монастырей в историческом прошлом, Словарь бизнес-терминов, Академик.ру, 2001;

- с момента возникновения в России негосударственных (коммерческих) организаций, принадлежность к государству отражается в применении прилагательных: государственная казна, муниципальная казна, городская казна;

- указанное обстоятельство отражено в абзаце 2 пункта 4 статьи 214 Кодекса;

- без приведенных определений слово «казана» не воспринимается в указанном экспертизой контексте;

- примером служит широкое использование названий, производных от слова «КАЗНА», в негосударственных организациях, например, должность «начальник казначейства» - начальник подразделения, распоряжающегося средствами банка или другой финансовой организации;

- казана это - деньги, имущество, иными словами средства, чья-то собственность и не является какой-либо структурой, которая могла бы оказывать какие-либо услуги;

- заявителем была разработана программа для ЭВМ «Терминал ПРО», которая используется для функционирования пунктов приема платежей;

- заявленное обозначение используется в интерфейсе пунктов приема платежей;

- пункты приема были размещены в Москве, Московской области, Новгородской области, Тверской области, Республике Мордовия, Самарской области, Костромской области;

- заявленное обозначение приобрело широкую известность у плательщиков и партнеров заявителя, при этом ни у плательщиков, ни у получателей платежей не было оснований для возникновения мнения о том, что процедура платежа сопровождается Государством.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708062 в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; подготовка платежных документов; составление отчетов о счетах», услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов», услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и

программного обеспечения компьютеров; инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ (не физическое); разработка программного обеспечения» (перечень был уточнен заявителем на заседании коллегии 21.01.2013).

В подтверждение доводов возражения заявитель представил копии следующих документов:

- страниц Кодекса [1];
- страниц сети Интернет по запросу www.glavbuh-info.ru, www.superjob.ru, ru.wikipedia.org [2];
- справки ООО «ПРО-Менеджмент» [3];
- выписки из ЕГРЮЛ ООО «ПРО-Менеджмент», списка участников, Устава, Протокола собрания [4];
- свидетельства №2010617142 о государственной регистрации программы для ЭВМ [5];
- протокола общего собрания Учредителей ООО «Казна»; договора об учреждении ООО «Казна»; копии устава ООО «Казна»; списка участников ООО «Казна»; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Казна» [6];
- договора ООО «ПРО-Менеджмент» и ООО «Казна» [7];
- договора ООО «ПРО-Менеджмент» и ООО «Терминал-Сервис» [8];
- договора ООО «ПРО-Менеджмент» с ЗАО «Военно-Промышленный Банк» [9];
- договора ООО «ПРО-Менеджмент» с ООО КБ «Алтайэнергобанк» [10];
- договора ООО «ПРО-Менеджмент» с ООО КБ «Адмиралтейский» [11];
- договора ООО «Казна» с ООО КБ «Адмиралтейский» [12];
- договора ООО «Терминал – Сервис» с ООО КБ «Адмиралтейский» [13];
- фотографий терминалов с фирменным обозначением «КАЗНА» [14];
- фотографий дисплеев терминалов с фирменным обозначением «КАЗНА» [15];

- страниц сайта <http://aosoplata.ru/servises> с интернет-терминалом с фирменным обозначением «КАЗНА» [16];
- платежных документов по системе «КАЗНА» (примеры) [17];
- страниц сайта <http://gosoplata.ru/> с фирменным обозначением «КАЗНА» [18];
- письма УФМС России [19];
- письма ООО «Терминал – Сервис» [20];
- трехстороннего соглашения УФМС по Московской области, ООО «Казна» и ООО КБ «Адмиралтейский» [21];
- соглашения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы, ООО «Терминал – Сервис» и ООО КБ «Адмиралтейский» [22];
- соглашения ФБУ «Кадастровой палаты» по Новгородской области, ООО «ПРО – Менеджмент», КБ «Алтайэнергобанк» [23];
- соглашения УФСГР, кадастра и картографии по Новгородской области, ООО «ПРО – Менеджмент», ЗАО «Военно – Промышленный Банк» [24];
- соглашения УГИБДД МВД по респ. Мордовия, ООО «ПРО-Менеджмент», КБ «Адмиралтейский» [25];
- распечатки из сети Интернет [26].

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

С учетом даты приоритета (21.03.2011) заявки №2011708062 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение короны, под которым размещен словесный элемент «КАЗНА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный и словесный элементы выполнены светло-желтым цветом с бликами серого и черного цветов.

Решение об отказе в государственной регистрации основывается на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услугу (указывает на принадлежность услуг государству).

Согласно Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах, М., «ТЕРРА», 2006, т. 20, с. 41, слово «казана» имеет следующие значения:

- 1) хранилище денег и драгоценностей правителей, королей, царей монастырей в историческом прошлом;
- 2) средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, принадлежащие государству на праве собственности, не закреплённые за государственными предприятиями и учреждениями.

Учитывая указанное определение слова «казна», а также определения, приведенные в заключении по результатам экспертизы и возражении, очевидно, что речь идет о денежных средствах (имуществе, хранилище) не только государства, но и иных организаций (например, монастырская казана, войсковая казна).

В настоящее время словесный элемент «казана» и производные от этого слова широко используются в значении, не связанном с государством, например, существует должность начальник казначейства в коммерческом банке, либо семейный бюджет называют семейной казной и т.д. [11], [26].

В соответствии с пунктом 4 статьи 214 Кодекса средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.

Таким образом, само по себе слово «КАЗНА», без каких-либо дополнительных определений, указывающих именно на государственную принадлежность в рамках пункта 4 статьи 214 Кодекса, не воспринимается в значении, приведенном в заключении по результатам экспертизы.

Необходимо отметить, что у российских потребителей уже имеется представление о заявленном комбинированном обозначении, как о средстве маркировки оказываемых заявителем услуг, связанных с проведением электронных платежей.

Так, заявителем разработана программа для ЭВМ, позволяющая осуществлять платежные операции посредством электронных пунктов приема платежей. Заявленное обозначение нанесено на корпус электронного пункта приема платежей, а также присутствует в его интерфейсе [14-16]. При проведении платежа плательщик получает чек, на котором размещается информация о банке, через который осуществляется платеж, и заявителе – ООО «ПРО-Менеджмент» [17]. Пункты приема платежей размещены в Москве, Московской области, Новгородской области, Тверской области, Республике Мордовия, Самарской области, Костромской области.

При этом государственная регистрация обозначения по заявке №2011708062 испрашивается именно в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, связанных с проведением электронных платежей.

Таким образом, по мнению коллегии палаты по патентным спорам представляется маловероятным, что потребители (плательщики), при пользовании электронным терминалом с нанесенным на него обозначением по заявке №2011708062 будут введены в заблуждение, полагая, что услуга оказывается государственной казной Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 20.11.2012, отменить решение Роспатента от 30.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708062.