

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2020,




о признании комбинированного обозначения « » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 14.07.2020 на имя АО «Национальная система платежных карт» (далее – заявитель), в отношении услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам».



Обозначение « », в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является комбинированным обозначением, представляющее собой словесный элемент «МИР»,

выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «Р» выполнена в оригинальной графической проработке с разделением на две части, при этом верхняя часть буквы «Р» представлена в виде лепестка, композиция выполнена в зелёном, синем, белом, светло-синем цветах.



Для подтверждения общеизвестности обозначения «» заявителем были представлены следующие материалы:

- образец заявленного обозначения [1];
- результаты социологического исследования [2];
- CD-диск, содержащий пояснительные материалы к социологическому исследованию [3];
- перечень лицензионных договоров по свидетельству на товарный знак №585124 [4];
- материалы, подтверждающие известность обозначения «Мир» за пределами Российской Федерации [5];
- годовой отчет о деятельности заявителя за 2016 г. [6];
- годовой отчет о деятельности заявителя за 2017 г. [7];
- годовой отчет о деятельности заявителя за 2018 г. [8];
- годовой отчет о деятельности заявителя за 2019 г. [9];
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за 2016 г. [10];
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за 2016 г. [11];
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за 2016 г. [12];
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за 2016 г. [13];
- сведения о стоимости обозначения «Мир» [10];
- сведения о затратах на обозначение «Мир» [11];

- копии договоров на оказание услуг, подтверждающие затраты на обозначение «Мир» [12].

- копии договоров на оказание заявителю рекламных услуг в отношении обозначения «Мир» [13].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (28.10.2020) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Датой начала использования заявленного обозначения является 2015 год. В период с апреля по май 2015 года АО «НСПК» проведен Всероссийский творческий конкурс, в результате которого путем открытого общероссийского голосования граждан Российской Федерации был определен победитель конкурса - обозначение «Мир».

По данным на конец 2019 года эмиссия карт «Мир» составила 73,1 миллионов карт, или 25% от общего объема эмиссии платежных банковских карт в Российской Федерации. За 2019 год по картам платежной системы «Мир» было совершено более 2,3 миллиардов межбанковских операций. В денежном объеме оборот по всем типам операций по картам платежной системы «Мир» составил 2,4 триллионов рублей за год. По данным Банка России объем платежей на рынке Российской Федерации с использованием карт платежной системы «Мир» составил 21%.

Из представленных заявителем материалов [2–7] следует, что заявленное обозначение [1] в период ранее даты, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, действительно использовалось им в отношении услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам».

На конец 2019 года участниками платежной системы «Мир» являлись 298 кредитных организаций, при этом в устройствах 288 из них принимаются карты платежной системы «Мир», а 158 из них являются эмитентами карт «Мир». В подтверждение вышеизложенного заявителем представлены перечень лицензионных договоров по свидетельству на товарный знак №585124 [4] и материалы,



подтверждающие известность заявленного обозначения «» за пределами Российской Федерации [5].


В представленных материалах [4] наглядно показан широкий территориальный охват в отношении регистрации лицензионных договоров и местонахождения лицензиатов, а именно: г. Москва, г. Екатеринбург, г. Сургут, г. Ульяновск, г. Лыткарино, г. Калуга, г. Барнаул, г. Набережные Челны, г. Саранск, г. Краснодар, г. Санкт-Петербург, г. Тула, г. Симферополь, г. Альметьевск, г. Магнитогорск, г. Владивосток, г. Челябинск, г. Южно-Сахалинск, г. Саратов, г. Казань, г. Курск, г. Благовещенск, г. Петропавловск-Камчатский, г. Снежинск, г. Домодедово, г. Йошкар-Ола, г. Оренбург, г. Ростов-на-Дону, г. Астрахань, г. Севастополь, г. Ижевск, г. Чебоксары, г. Кострома, г. Махачкала, г. Старый Оскол, г. Каменск-Уральский, г. Иркутск, г. Иваново, ст. Ессентукская, г. Новокузнецк, г. Новосибирск, г. Пермь, г. Уфа, г. Тюмень, г. Сыктывкар, г. Саров, г. Нижний Новгород, г. Киров, г. Рязань, г. Балаково, г. Прохладный, г. Черкесск, г. Якутск, г. Дзержинск, г. Сочи, г. Липецк, г. Томск, г. Великий Новгород, г. Вологда, г. Владимир, г. Майкоп, г. Красногорск, г. Братск, г. Кизилюрт, г. Ставрополь, г. Нальчик, г. Тольятти, г. Абакан, г. Ярославль,

г. Красноярск, г. Нижневартовск, г. Белгород, г. Кызыл, г. Пенза, г. Сызрань, г. Волгоград, г. Самара, г. Курган, г. Калининград, г. Тамбов.

Кроме того, заявитель является правообладателем международной регистрации №1314047 [5], правовая охрана которого действует на территории таких стран, как: Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар. Экваториальная Гвинея, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того, Коморские Острова, Европейский СОЮЗ (как единая зона), Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Бонайре, Сент-Эстасиус и Саба, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бутан, Македония, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Замбия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кения, Кипр, КНДР, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Кюрасао, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Мадагаскар, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сербия, Сингапур, Синт-Мартен, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что деятельность заявителя в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание



по кредитным карточкам», под обозначением «» имеет широкий территориальный охват на большей части Российской Федерации, а также за рубежом.

Также заявителем представлены годовые отчеты за период 2016 – 2019 гг. [6-9], отражающие результаты деятельности АО «НСПК». Согласно представленным данным, расходы заявителя, связанные с осуществлением деятельности в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам» за указанный период составляли: в 2016 г. – 3,2 миллиардов рублей; в 2017 г. – 4,1 миллиардов рублей (на 26,7% превышает аналогичный показатель за 2016 г.); в 2018 г. – 6,2 миллиардов рублей (на 51% превышает аналогичный показатель за 2017 г.); в 2019 г. – 9,4 миллиардов рублей (на 51% превышает аналогичный показатель за 2018 г.). В свою очередь, чистая прибыль компании заявителя, связанная с осуществлением деятельности в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам» за указанный период составляла: в 2016 г. – 2,6 миллиардов рублей; в 2017 г. – 3,3 миллиардов рублей (на 27,5% превышает аналогичный показатель за 2016 г.); в 2018 г. – 4,8 миллиардов рублей (на 43% превышает аналогичный показатель за 2017 г.); в 2019 г. – 5,6 миллиардов рублей (на 17% превышает аналогичный показатель за 2018 г.).

Все указанные сведения подтверждены документально и содержатся в представленных заявителем аудиторских заключениях, подготовленных ООО «ФинЭкспертиза» [10-13] за период 2016 – 2019 гг.

На основании представленных материалов, коллегией установлено, что



заявленное обозначение « » широко используется заявителем, в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным

карточкам», в течение длительного времени, что подтверждается значительными затратами, связанными с оказываемыми услугами, при этом круг потребителей данных услуг очень широкий и не ограничивается определенной категорией лиц.

На основании представленных заявителем сведений [14-15] коллегия усматривает, что в целях продвижения заявленного обозначения ООО «НСПК» в период с 2016 по 2019 гг. заказывалась реклама посредством печатной продукции (16 616 037, 85 рублей за указанный период), реклама через СМИ и информационно-телекоммуникационные сети (2 497 620 508, 53 рублей за указанный период), световая и иная наружная реклама, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов (386 211 654, 02 рублей за указанный период), спонсорская реклама, маркетинговые мероприятия, поддержка (1 154 800 839, 24 рублей за указанный период).

На участие в выставках, ярмарках, экспозициях, оформлении витрин, заявителем было затрачено 260 972 149, 56 рублей за период с 2016 по 2019 гг. Также заявителем заказывалась сувенирная продукция (175 899 941, 97 рублей за указанный период) и разрабатывался фирменный стиль платежной системы (713 284, 56 рублей за указанный период). Заявителем представлены копии договоров [16-17], подтверждающих вышеуказанные затраты на рекламу и продвижение обозначения «Мир» с 2016 по 2019 гг.: Договор № 1343.18.МК от 16.08.2018 с ООО «БрендНью»; Договор № 352 от 01.07.2016 с ООО «Экшн»; Договор № YR009 от 02.03.2017 с ООО «Янг и Рубикам ФМС»; Договор № ПП-170/0919 от 27.09.2019 с ООО «Парк Продакшн»; Договор № 01/18 от 09.01.2018 с АО «Медиа Инстинкт»; Договор № 1/1102/19-ТБД от 11.02.2019 с ООО «ТуБиДу»; Договор № 241.17.РП.МК от 14.03.2017 с АО «Информационное агентство «Банки.ру»; Договор № Д20160527 с ООО «Ультра продакшн».

Из представленных доказательств коллегия пришла к выводу, что заявитель проводит активную и интенсивную рекламную кампанию, которая охватывает значительный период времени, является активной и рассчитана на неограниченный круг лиц, что свидетельствует об информированности российских потребителей и узнаваемости услуг 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе

электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным



карточкам», маркируемых заявленным обозначением «
» на всей территории Российской Федерации.

Коллегией были проанализированы результаты социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук с 09.07.2020 по 30.07.2020 гг., с целью определить уровень



известности обозначения «
» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем пришла к следующим выводам.



В настоящее время обозначение «
» известно большинству потребителей услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт (95%).

Подавляющее большинство опрошенных (95%) правильно ассоциируют



обозначение «
» с услугами 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам». Большинство респондентов (68%) правильно идентифицировали компанию, предоставляющую услуги под тестируемым обозначением, назвав в качестве такового АО «Национальная Система Платежных Карт». Кроме того, подавляющее большинство потребителей (71%) также верно определили и правообладателя тестируемого обозначения - АО «Национальная Система Платежных Карт». Большинство опрошенных (61%) к настоящему времени

уже имеют опыт использования банковских карт, маркированных заявленным



обозначением «
».

Данный результат говорит о том, что на сегодняшний день у потребителей сформировались прочные, соответствующие действительности ассоциации между заявленным обозначением и его правообладателем, а также компанией, предоставляющей услуги 36 класса МКТУ «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным



карточкам», в связи с чем заявленное обозначение «
» обладает высоким уровнем известности.

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 28.10.2020, признать



**комбинированное обозначение «
» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 36 класса МКТУ – «перевод денежных средств в системе электронных расчетов; выпуск кредитных карточек; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам» с 14.07.2020.**