


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЭЙБЭРРИ», г.Севастополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615432, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по заявке №2016721083 с приоритетом от 14.06.2016 – (1) произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.05.2017 за № 615432 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Айдиа Технолоджис», Москва, ул. Маршала Новикова, 1, оф. 1307 (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«кредитно-денежные операции; денежные переводы, в том числе осуществляемые с использованием банковских карт, посредством использования мобильного приложения, как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров».*

Товарный знак по свидетельству № 615432 охраняется в зеленом, светло-зеленом, черном цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.05.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, и 21.08.2023, 28.09.2023 дополнительные пояснения к настоящему возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, регистрация которого была осуществлена 23.04.2014, т.е. ранее даты (14.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство сопоставляемых средств индивидуализации обусловлено тем, что словесный элемент «раубер» оспариваемого товарного знака фонетически сходен с отличительной частью «ПЭЙБЭРРИ» фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации оказывало финансовые услуги, в том числе, услуги по приему платежей физических лиц платежными агентами; услуги операторов по приему платежей физических лиц; услуги платежных субагентов по приему платежей физических лиц, которые однородны оспариваемым услугам 36 класса МКТУ;

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615432 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПЭЙБЭРРИ»;
2. Договор №42/ПЦ20/05.14 от 05.05.2014, заключенный между ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС)», ЗАО «Сибэнтелтелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы»; ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Интерком», ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ», ЗАО

«Фирма ТВКиК», ЗАО «Эльф», ЗАО «Эфком», каждое по отдельности и при совместном упоминании именуемое в дальнейшем «МТС» и ООО «ПЭЙБЭРРИ»;

3. Договор №1863 от 22.12.2015, заключенный между АО «Севастопольский Морской банк» и ООО «ПЭЙБЭРРИ»;

4. Договор на прием платежей №1 от 01.07.2014, заключенный между ООО «К-телеком» и ООО «ПЭЙБЭРРИ»;

5. Договор о привлечении банковского платежного агента №1511/07-15ПБ от 03.07.2015, заключенный между ООО Небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» и ООО «ПЭЙБЭРРИ»;

6. Отчет Агента 12 (акт оказанных услуг) от 31.12.2022 по Договору о привлечении банковского платежного агента от «1082015» 26 августа 2015;

7. Отчет Агента 1 (акт оказанных услуг) от 31.01.2023 по Договору о привлечении банковского платежного агента от «1082015» 26 августа 2015;

8. Отчет Агента 11 (акт оказанных услуг) от 30.11.2022 по Договору о привлечении банковского платежного агента от «1082015» 26 августа 2015;

9. Акт об исполнении обязательств и сверки расчетов от 30.11.2022 по договору №1 от «01» июня 2014 года, дополнительное соглашение №12 от 25.05.2022;

10. Акт об исполнении обязательств и сверки расчетов по договору №1 от «01» июня 2014 года, дополнительное соглашение №12 от 25.05.2022 от 31.01.2023;

11. Акт об исполнении обязательств и сверки расчетов от 31.12.2022 по договору №1 от «01» июня 2014 года, дополнительное соглашение №12 от 25.05.2022;

12. Акты оказанных услуг к договору №37/12-14ПБД от 19.12.2014 (от 31.10.2015; от 30.11.2015; 31.12.2015; от 31.03.2016; от 30.04.2016; от 31.05.2016);

13. Свидетельство о регистрации доменного имени rauberry.ru, дата регистрации – 08.08.2013;

14. Акты оказанных услуг к договору №21/11-14ПБД от 28.11.2014 (от 31.10.2015; от 30.11.2015; 31.12.2015; от 31.03.2016; от 30.04.2016; от 31.05.2016);

15. Акты оказанных услуг к договору №43/12-14ПБД от 22.12.2014 (от 31.10.2015; от 30.11.2015; 31.12.2015; от 31.03.2016; от 30.04.2016; от 31.05.2016);

16. Отчет Агента 4 (акт оказанных услуг) от 31.12.2015 по Договору о привлечении банковского платежного агента от «1082015» 26.08.2015;

17. Акт оказанных услуг и сверки расчетов (Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы», АО «Сибинтертелеком») по договору №42/ПЦ20/05.14 от 05.05.2014 (от 31.12.2015 за период с 01.12.2015 по 31.12.2015; от 30.11.2015 за период с 01.11.2015 по 30.11.2015);

18. Отчеты принятых платежей;

19. Акт об исполнении обязательств и сверки расчетов по договору № 1 от 01.06.2014 (от 31.12.2015; от 30.11.2015);

20. Акт реализации карт оплаты №2 от 31.12.2015;

21. Отчет Агента 3 (акт оказанных услуг) от 30.11.2015 по Договору о привлечении банковского платежного агента от «1082015» 26 августа 2015;

22. Договор №37/12-14ПБД от 19.12.2014;

23. Договор №21/11-14ПБД от 28.11.2014;

24. Договор №43/12-14ПБД от 22.12.2014;

25. Выписки от АО «Генбанк» за 2015-2016гг.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- фактическая деятельность лица, подавшего возражение, сводится к оказанию посреднических услуг по приему платежей, то есть к деятельности банковского платежного агента;

- правообладатель использует свой товарный знак для услуг по предоставлению пользователю – физическому лицу инструментария по отправке денежных средств с использование банковской карты другим физическим лицам, а также услуги по организации сбора денежных средств с других физических лиц, посредством Интернет сайта payber.ru (что подтверждается представленными ниже материалами). Такая деятельность определена как оказывающая операторам по переводу денежных средств на основании договоров услуги обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между операторами по переводу денежных средств и их клиентами и (или) между

операторами по переводу денежных средств и иностранными поставщиками платежных услуг (далее - услуги информационного обмена);

- таким образом, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и услуги, оказываемых правообладателем оспариваемой регистрации, имеют разное назначение (сбор денежных средств пользователями – физическими лицами с других физических лиц, денежные переводы между физическими лицами – оплата услуг в пользу юридических лиц), разный круг потребителей (физические лица – физические лица, проживающие на территории Республики Крым), разные каналы реализации (посредством сайта payber.ru – посредством терминалов и мобильного приложения), в связи с чем не могут быть признаны однородными, следовательно, положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут применяться как основание против предоставления правовой охраны товарному знаку «Payber».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №615432.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

26. Договор № 03062015 от 08 июня 2016 г. и дополнительные соглашения к нему (№ 1 от 08.06.2015; № 2 от 26.08.2015; № 3 от 23.09.2015; № 4 от 25.09.2015; № 5 от 14.10.2015)

27. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2001 г. - Июнь 2023 г.,

28. Выборка платежных поручений (№ 60 от 04.04.2016, № 47 от 15.03.2016, № 186 от 15.10.2015, № 162 от 28.09.2015, № 161 от 24.09.2015, № 142 от 01.09.2015, № 136 от 11.08.2015, № 94 от 10.06.2015);

29. Договор об информационном и технологическом взаимодействии № 1606-01 от 06.06.2016, заключенный между Публичным акционерным обществом «МДМ Банк» и ООО «Гуд Айдиа Технолоджис»;

30. Договор об информационно-технологическом взаимодействии № 1510-01/02 от 21.10.2015, заключенный между Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» и ООО «Гуд Айдиа Технолоджис»;

31. Договор № 0804-2105-1 на оказание информационных услуг от 08.04.2015, заключенный между ООО «Сеопрофи» и ООО «Гуд Айдиа Технолоджис» и приложение к нему (платежное поручение № 226 от 24.11.2015);

32. Распечатка с Интернет-сайта «Яндекс» по поисковому запросу «Payber»;

33. Распечатка с сайта заявителя payberry.ru (главная страница; страницы, содержащей оферту заявителя; страница «Элементы лендинга с сайта payberry.ru»).

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

С учетом даты приоритета (14.06.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №615432 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615432 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «ПЭЙБЭРРИ», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в сфере финансовых услуг.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №615432 – (1) представляет

собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «payber», выполненный буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ *«кредитно-денежные операции; денежные переводы, в том числе осуществляемые с использованием банковских карт, посредством использования мобильного приложения, как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров».*

Товарный знак по свидетельству № 615432 охраняется в зеленом, светло-зеленом, черном цветовом сочетании.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении услуг, однородных услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 23.04.2014 то есть ранее даты (14.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака и имело полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ПЭЙБЭРРИ».

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «ПЭЙБЭРРИ», фонетически сходное со словесным элементом «payber» оспариваемого товарного знака. Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [ПЭЙ-] – [рау-] и сходством звучания конечных частей [-БЭРРИ] – [ber»]. При этом коллегия учитывала, что удвоение букв [PP] в фирменном наименовании при фонетическом восприятии приводит к одному звуку.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Выписка из ЕГРЮЛ [6] иллюстрирует, что лицо, подавшее возражение, может осуществлять деятельность в сфере финансовых услуг, кроме

страхования и пенсионного обеспечения; деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами; деятельность операторов по приему платежей физических лиц; деятельность платежных субагентов по приему платежей.

Для осуществления своей деятельности в мае 2014 года ООО «ПЭЙБЭРРИ» был заключен договор [2] с ОАО «Мобильные ТелеСистемы (МТС), ЗАО «Сибэнтертелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы; ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Интерком», ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ», ЗАО «Фирма ТВКиК», ЗАО «Эльф», ЗАО «Эфком», каждое по отдельности и при совместном упоминании именуемое в дальнейшем «МТС», согласно которому ООО «ПЭЙБЭРРИ» по поручению и от имени оператора связи обязуется осуществлять действия по приему платежей.

Исполнение данного договора [2] подтверждается представленными актами [17], согласно которым:

- за период с 01.11.2015 по 30.11.2015 ООО «ПЭЙБЭРРИ» были оказаны услуги по приему (882196 шт.) платежей на общую сумму 101 678 658,02 руб.;

- за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 ООО «ПЭЙБЭРРИ» были оказаны услуги по приему (1 523 093 шт.) платежей на общую сумму 187 614 148,83 руб.

В июне 2014 ООО «ПЭЙБЭРРИ» был заключен договор [4] с ООО «К-телеком», согласно которому ООО «ПЭЙБЭРРИ» обязуется осуществлять прием платежей за услуги связи в местах приема платежей, а также осуществлять безналичный перевод услуг платежей принятых в местах приема платежей.

Исполнение данного договора [4] подтверждается представленными актами [19], согласно которым:

- за период с 01.11.2015 по 30.11.2015 ООО «ПЭЙБЭРРИ» были оказаны услуги по приему платежей на сумму 7 045 495,08 руб.;

- за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 ООО «ПЭЙБЭРРИ» были оказаны услуги по приему платежей на сумму 7 518 834,64 руб.

В июле 2015 года ООО «ПЭЙБЭРРИ» был заключен договор [5] с ООО Небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру», согласно которому ООО

«ПЭЙБЭРРИ» привлекается в качестве банковского платежного агента для приема от физических лиц наличных денежных средств.

Представленный отчет агента [16] подтверждает, что за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 ООО «ПЭЙБЭРРИ» были приняты платежи на сумму 5773720,52 руб.

Согласно положениям пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 03.09.2009 за №103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

Таким образом, из представленных материалов следует, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, оказывало финансовую деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц, которая относится к родовой категории услуг 36 класса МКТУ «финансовые услуги».

В своем возражении лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №615432 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно *«кредитно-денежные операции; денежные переводы, в том числе осуществляемые с использованием банковских карт, посредством использования мобильного приложения, как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров»*, которые представляют собой услуги с использованием денежных средств и также относятся к родовой категории услуг 36 класса МКТУ «финансовые услуги».

Таким образом, коллегия полагает, что деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием однородна оспариваемым услугам 36 класса МКТУ, указанным выше.

Резюмируя все вышеизложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Довод правообладателя относительно того, что фактическая деятельность лица, подавшего возражение, отличается от фактической деятельности правообладателя, принят к сведению, однако он не может повлиять на выводы коллегии, поскольку, как было указано выше, фирменное наименование ООО «ПЭЙБЭРРИ» возникло в 2014 году и деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием однородна услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №615432.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615432 недействительным полностью.