

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 09.04.2010, поданное ООО «Открытый контакт», Республика Беларусь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008719118/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2008719118/50 с приоритетом от 17.06.2008 является Общество с ограниченной ответственностью «Открытый контакт», г. Минск.

В качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено обозначение «EasyPay», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита разного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, желтом, зеленом, синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.01.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «EasyPay» состоит из значимых слов английского языка «easy» - «легко» и «pay» - «платить», в связи с чем указывает на вид и назначение приведенных в перечне услуг.

Кроме того, экспертизой указано, что обозначение «EasyPay» используется различными лицами, в частности, новосибирской компанией «ВОЛМАРГ», в Молдове, в ЮАР и канадской компанией «EasyPay» для осуществления платежей через Интернет (см. www.easy-pay.ru, www.moldcell.md/rus/news/view/31905728, www.megacom.kg/connection_payment/payment/easy_pay, www.easypay.co.za,

www.easypay.ca), в связи с чем не обладает различительной способностью.

В возражении от 09.04.2010 заявитель выразил несогласие с вынесенным решением по следующим причинам:

- заявленное обозначение выполнено в цвете художественным шрифтом и создает запоминающийся образ;
- словосочетание «EasyPay» является неправильным с точки зрения грамматики английского языка, в связи с чем должно рассматриваться как фантазийное;
- заявленное обозначение активно используется для осуществления платежей в сети Интернет в Республике Беларусь с 2004 г., а в настоящее время известно и в России;
- заявленное обозначение зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака №20326 в Белоруссии;
- последние сведения о сайте компании «ВОЛМАРГ» датированы 2006 г., что позволяет сделать вывод о том, что данная система не функционирует;
- использование обозначения «EasyPay» за пределами России не имеет отношения к рассматриваемому возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008719118/50 в отношении вышеуказанных услуг.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Перечень работ и сайтов с упоминанием платежной системы «EasyPay».
2. Національний банк України. Сенищ П.М., Кравець В.М., Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні – Київ- 2008.
3. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия. М., КНОРУС: ЦИПСиР, 2009.
4. Свидетельство на товарный знак РБ №20326.
5. Информация Центра регистрации доменов «RU-CENTER».
6. Сведения о посещаемости сайта системы «EasyPay» за период с 12.02.2010 по 14.03.2010.
7. Отчет НАФИ.
8. Сайт компании «ВОЛМАРГ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.06.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение по заявке №2008719118/50 представляет собой обозначение «EasyPay», выполненное заглавными (Е, Р) и строчными (asy, ay) буквами латинского алфавита разного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, желтом, зеленом, синем цветовом сочетании.

Анализ показал, что обозначение «EasyPay» с помощью заглавных букв «Е» и «Р» разделяется на два значимых слова английского языка «easy» - «легко» и «pay» - «платить» [см. Интернет, Яндекс, Словари].

Выполнение букв разным цветом не придает обозначению качественно иной

уровень его восприятия, то есть не переводит его в разряд изобразительных обозначений.

Таким образом, с учетом перечня услуг по заявке №2008719118/50 и представленных заявителем материалов [1-3, 6, 7], относящихся к платежам с помощью сети Интернет, обозначение «EasyPay» воспринимается как указание на свойства (легко платить) приведенных в перечне услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что с точки зрения грамматики английского языка слова «easy» и «pay» должны быть разделены предлогом или поменяны местами неубедителен, так как тонкости грамматики иностранного языка, в отличие от известных словарных значений этих слов, известны лишь незначительному количеству российских потребителей.

При этом следует отметить, что обозначение «EasyPay» используется для электронных платежей не только заявителем, но и иными лицами в разных странах (см. www.easy-pay.ru, www.moldcell.md/rus/news/view/31905728, www.megacom.kg/connection_payment/payment/easy_pay, www.easypay.co.za, www.easypay.ca), что подтверждает слабую способность данного обозначения идентифицировать услуги именно заявителя.

Довод возражения об отсутствии обновлений сайта компании «ВОЛМАРГ» (Новосибирск) не является однозначным доказательством отсутствия осуществления деятельности данной организацией.

В связи с этим, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг.

Довод заявителя о том, что обозначение «EasyPay» приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен по следующим причинам.

Так, согласно материалам Отчета НАФИ [7] за 2009 год платежной системой «EasyPay» воспользовались только 1% российских пользователей сети Интернет, что является недостаточным для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает заявленное обозначение не как описательное, а в качестве товарного знака ООО «Открытый контакт».

В соответствии с вышесказанным коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2010 и оставить в силе
решение Роспатента от 18.01.2010.**