

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (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 № 644/261, рассмотрела поступившее 27.08.2020 возражение индивидуального предпринимателя Бортника И.К., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731918 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019731918 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 02.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет



собой комбинированное обозначение со словесным элементом «NEW PAY», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы

несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что входящий в заявленное обозначение изобразительный элемент, состоящий из латинской буквы «N» и простой геометрической фигуры в виде круга, не обладает различительной способностью, а словесный элемент «NEW PAY» сходен с названием криптовалюты «NEW PAY FIVE», в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также противоречит общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.04.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что изобразительный элемент является оригинальным, поскольку буква «N» выполнена уникальным шрифтом, как будто перевернутая буква «Z», а словесный элемент «NEW PAY» воспроизводит вовсе не название криптовалюты «NEW PAY FIVE», которая используется только лишь в узкоспециальных кругах и не применяется в Российской Федерации, а название сервисного приложения для заказа и оплаты услуг, которое можно скачать на портале «Google Play».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям

относятся, *в частности*, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В этой связи следует отметить, что указанный выше перечень обозначений, признаваемых противоречащими общественным интересам, согласно данной норме права, приведен в ней лишь для примера, как некоторые частные случаи из множества других напрямую неназванных в этой норме (см. вводное словосочетание «..., *в частности*, ...»), то есть не является исчерпывающим.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение, в котором изобразительный элемент действительно состоит из простой геометрической фигуры в виде круга, в который помещена латинская буква «N», согласно ее строго определенному геометрическому начертанию в стандартном шрифте, ввиду чего она не несет в знаке основной индивидуализирующей нагрузки и всего лишь дублирует начальную букву словесного элемента «NEW PAY», выполненного шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита, то есть никак не влияет на восприятие данного, главного в заявленном обозначении, словесного элемента.

При этом согласно сведениям из сети Интернет (см. порталы «Яндекс», «Google») известна криптовалюта, как разновидность цифровой валюты с внутренними расчетными единицами, обеспечиваемыми децентрализованной платежной системой в полностью автоматическом режиме, в виде чисел, записанных в соответствующих позициях информационного пакета

протокола передачи данных, под названием «**NEW PAY FIVE**», что заявителем в возражении, в принципе, не оспаривается.

В этой связи заявитель указывает только на то, что эта криптовалюта используется лишь в узкоспециальных кругах и не применяется в Российской Федерации. Однако следует отметить, что она сама по себе и информация о ней являются вполне доступными для российских потребителей посредством, собственно, глобальной сети Интернет – общедоступного источника информации.

Ввиду полного фонетического вхождения словесного элемента «**NEW PAY**» в соответствующее название криптовалюты «**NEW PAY FIVE**» и совпадения у них большей части соответствующих слов, звуков и букв данные сравниваемые обозначения вполне ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Отсюда следует, что заявленное обозначение, скорее всего, будет порождать у российских потребителей ассоциативно не соответствующее действительности представление о том, что товары и услуги заявителя имеют то или иное непосредственное отношение к указанной криптовалюте, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Что касается довода возражения о том, что словесный элемент «**NEW PAY**» воспроизводит название другого Интернет-ресурса – сервисного приложения для заказа и оплаты услуг, которое можно скачать на портале «Google Play», то следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об известности этого приложения, доступного только для ограниченного круга лиц, скачавших его на свое мобильное цифровое устройство, в отличие от общедоступной в сети Интернет упомянутой выше информации, а также и о его ассоциировании у российских потребителей именно с заявителем.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод

экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно информации пресс-центра Центрального Банка России в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (см. на сайте <http://www.cbr.ru/> информацию пресс-центра Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн»).

Таким образом, заявленное обозначение может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации с сомнительными спекулятивными операциями на рынке по отношению к товарам и услугам, как противоречащее охраняемому государством правопорядку, то есть общественным интересам.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2020.