

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2024. Данное возражение подано ООО «Передовые платежные решения», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022793534, при этом установлено следующее.

Заявка №2022793534 на регистрацию комбинированного обозначения «» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 21.12.2022 в отношении товаров и услуг 04, 09, 16, 35-38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.11.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022793534 в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 09, 16, 35-38, 42 классов МКТУ с исключением элементов «ППР» из самостоятельной правовой охраны (далее – решение Роспатента). Доводы мотивированы тем, что в заявленное обозначение включено простое сочетание букв «ППР», не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем данные буквы не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 21.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- буквы «ППР» заявленного обозначения имеют характерное графическое исполнение, они выполнены в едином стиле, так называемым «насыщенным» типом шрифта и имеют одинаковые для всех букв нижние окончания в виде полукруга, что однозначно придает исполнению слова оригинальность;

- любой русскоговорящий человек, умеющий читать, однозначно может прочесть и воспроизвести данные буквы совершенно однозначным образом, а именно как слитный набор звуков «ПЭПЭЭР» без всякого труда. Данная, как и фактически любая другая двух- трех- или четырех-буквенная аббревиатура (а «ППР» - именно аббревиатура названия заявителя – «ПЕРЕДОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ»), воспринимается любым русскоговорящим человеком именно как слово – то есть она может быть членом предложения – например «У меня есть карточка ПЭПЭЭР»; склоняться по всем правилам русского языка – «На прошлой неделе заключили контракт с представителями ПЭПЭЭРА», «Оплатил ПЭПЭЭРОМ» и так далее. При этом, отсутствие среди этих трех букв гласных не делает их произнесение чем-то невозможным и, таким образом, следует признать наличие у данного обозначения «словесного» характера и, соответственно, наличия у словесного элемента «ППР» различительной способности;

- заявленное обозначение используется заявителем в течение длительного времени;



- заявитель является правообладателем товарных знаков «» и «» по свидетельствам №798247 и №612372, в которых элементы «ППР» охраноспособны;

- заявленное обозначение было подано на регистрацию одновременно с еще тремя заявками заявителя: №2022793533, №2022793536, №2022793537. При этом, по заявкам №2022793536 и №2022793537 были приняты решения Роспатента о

государственной регистрации товарных знаков с предоставлением правовой охраны элементу «ППР», а по заявкам №2022793534 и №2022793533 о предоставлении им правовой охраны с исключением буквосочетания из правовой охраны. Таким образом, очевиден разный подход экспертизы при оценке охраноспособности идентичных элементов в сходных обозначениях. Это противоречит принципу правовой определенности и единообразия в методах принятия решений, в том числе, в отношении обозначений, входящих в серию товарных знаков заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 09, 16, 35-38, 42 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны элементу «ППР».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2022793534;
2. Ответ заявителя на уведомление экспертизы по заявке №2022793534;
3. Решение Роспатента от 20.11.2023.

Корреспонденцией от 18.06.2024 от заявителя предоставлены следующие дополнения к возражению:

- о заявителе и его товарах и услугах, маркированных заявленным обозначением, существуют многочисленные упоминания в СМИ, в статьях в сети Интернет. Заявителем разработано приложение для мобильных устройств «МОЙ ППР», доступное для скачивания для устройств Андроид и iOS;

- в качестве основного аргумента необходимо отметить распространенность сети АЗС и других автомобильных сервисов (СТО, шиномонтажных мастерских и другое), которые являются партнерами компании ООО «ППР». В настоящий момент их количество в России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана составляет более 20.000. Полный список привести в данном формате невозможно, однако эти цифры хорошо иллюстрируются картой распространения, адрес: <https://locator.transitcard.ru/>. На ней хорошо видна география распространения – от Бреста и Балтийска до Южно-Сахалинска, от Мурманска до Ташкента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (21.12.2022) заявки №2022793534 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение « ППР» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде диагонально ориентированного прямоугольника, а также помещенных справа от него букв «ППР». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в синем, зеленом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 04, 09, 16, 35-38, 42 классов МКТУ.

При рассмотрении настоящего возражения на предмет соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание доводы заявителя о том, что включенное в состав заявленного обозначения буквосочетание «ППР» имеет характерное графическое исполнение, все буквы выполнены в едином стиле, так называемым «насыщенным» типом шрифта и имеют одинаковые для всех букв нижние окончания в виде полукруга, что придает их исполнению оригинальность. Кроме того, данные буквы могут быть прочитаны как «ПЭПЭЭР», следовательно, имеют словесный характер.

Заявителем представлены многочисленные сведения об использовании заявленного обозначения при маркировке товаров и оказании услуг. В частности, заявитель является оператором топливных карт, его клиентами являются более 70

ООО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отпуск товаров и услуг которым осуществляется на территории всех регионов Российской Федерации на более чем 18 000 точках обслуживания, в том числе, с использованием топливных карт, содержащих вышеуказанное обозначение. Заявленное обозначение размещено на принадлежащем заявителю сайте <https://www.petroplus.ru/>. Затраты на рекламу товаров и услуг, включающую заявленное обозначение, в 2022-2023 годах составили около 142,5 миллионов рублей, в том числе, на таких площадках, как ООО «Банки.ру», ООО «ВКонтакте», ООО «ВК», ООО «Гугл», ООО «Мэйл.Ру», ООО «Интернет Решения» (Ozon), КЕХ ЕКОММЕРЦ («Авито»), ООО «МТС». Статьи о товарах и услугах, реализуемых с использованием заявленного обозначения, регулярно публикуются на общедоступных источниках – в сети Интернет и открытой печати (например, на площадках Гарант, Retail.ru, Бизнес ФМ, Эксперт Юг). Заявитель активно участвует в выставках и конференциях в Российской Федерации, распространяя информацию о предоставляемых сервисах, маркированных заявленным обозначением. Например, ООО «Передовые платежные решения» принимало участие в ежегодной международной выставке автомобильной индустрии, «Интеравто» (май и август 2023, г. Москва), ежегодной конференции «Управление автопарком в России 2023» (январь 2023 и 2024, Москва) и др. Заявителем разработано приложение для мобильных устройств «МОЙ ППР», доступное для скачивания для устройств Андроид и iOS. Указанное свидетельствует об определенной узнаваемости товаров и услуг заявителя, сопровождаемых заявленным обозначением.

Кроме того, коллегия учла наличие у заявителя прав на товарные знаки



свидетельствам №798247, №612372, №981520, №981627, зарегистрированные для товаров и услуг 04, 09, 16, 35-38, 42 классов МКТУ, в которых элементы «ППР» являются предметом самостоятельной правовой охраны. Коллегия указывает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной

способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что элемент «ППР» заявленного обозначения не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2024, изменить решение Роспатента от 21.11.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022793534.