

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптимальное решение», г. Ижевск, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.11.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712823, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009712823 с приоритетом от 05.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОЛЬШАЯ ПЕНСИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположено словосочетание «Пенсионная накопительная программа», выполненное более мелким шрифтом и являющееся неохраняемым элементом.

Решением Роспатента от 12.11.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на назначение части услуг 36 класса МКТУ («пенсионная накопительная программа» – программа пенсионных выплат из накопительных фондов, «большая пенсия» - пенсия, выплачиваемая гражданину из гос. фондов социального обеспечения, см. Современный экономический словарь, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., 5 – е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007). В отношении остальных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно этих товаров/услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака и, исходя из фактического использования обозначения, просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 – карты с магнитным кодом; кодеры магнитные; ленты магнитные; носители информации магнитные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; смарт - карточки.

16 – блокноты; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; изделия картонные; изображения графические; календари; календари отрывные; карты; карточки кредитные печатные; карточки пластмассовые; конверты; наклейки самоклеящиеся; оболочки пластиковые; открытки почтовые; проездные документы.

36 – страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции с использованием пластиковых карт; обслуживание по банковским и кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; обслуживание по дебетовым карточкам; капиталовложения (инвестирование); выпуск кредитных карточек; выпуск дорожных чеков; операции банковские через Интернет; посредничество при страховании.

42 – инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; прокат средств программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Большая пенсия» не указывает на конкретные услугу или товар, использование указанного словосочетания, например, в названии программы для ЭВМ или на пластиковой карточке с магнитной лентой или чипом, не может ввести потребителя в заблуждение, а может лишь вызвать неопределенные ассоциации, связанные с выплатами из пенсионных фондов;

- заявленное обозначение «Большая пенсия Пенсионная накопительная программа» используется заявителем с 2008 года, суть программы заключается в получении участником пенсионной накопительной программы именной дисконтной карты, предоставляющей накопительные скидки в сети супермаркетов «Ижтрейдинг» и на АЗС «Лукойл-Пермнефтепродукт», накопленные скидки ежемесячно передаются заявителю, который перечисляет эти накопления в Пенсионный фонд РФ в виде дополнительных пенсионных взносов за участников программы «Большая пенсия»;

- ежегодный прирост количества участников программы составляет 10000 человек, совокупный объем накоплений по программе составил 7,1 млн. рублей (платежные поручения на перечисление накопленных сумм приведены в приложении);

- программа действует на базе сети магазинов «Ижтрейдинг», насчитывающей более 50 супермаркетов, а также на АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», которых на территории Удмуртии более 70-ти штук, в настоящее время ведутся переговоры с федеральными торговыми сетями с целью расширения географии действия программы «Большая пенсия» на всю территорию России;

- технические решения, использующиеся при работе программы, защищены патентом на полезную модель «Система накопления добровольных

пенсионных взносов», в государственном реестре Российской Федерации зарегистрирована программа ЭВМ под названием «Программный комплект «Учет пенсионных накопительных карт».

По мнению заявителя, в результате использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность, что подтверждается представленными сведениями.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии договоров заявителя с контрагентами [1];
- платежные поручения банку на перечисление накопленных сумм в ПФР [2];
- расходы на рекламу [3];
- образец накопительной карты «Большая пенсия» [4];
- распечатка страниц Интернет-сайта www.bigpensia.ru [5];
- типовой договор с участником программы «Большая пенсия» [6];
- перечень торговых точек, на которых потребитель может воспользоваться накопительной картой «Большая пенсия» [7].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.06.2009) 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БОЛЬШАЯ ПЕНСИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположено словосочетание «Пенсионная накопительная программа», выполненное более мелким шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 36, 42 классов МКТУ.

Словесное обозначение «Пенсионная накопительная программа», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом знака, что заявителем не оспаривается.

В результате анализа словарно-справочных источников информации установлено, что слово «пенсия», входящее в состав заявленного обозначения, означает (от лат. *pensio* - платеж) «регулярную и, как правило, пожизненную денежную выплату гражданам со стороны государства или иных субъектов в установленных законом случаях (при достижении определенного возраста, наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые заслуги перед государством). Пенсия является формой социального обеспечения. Различаются государственные и негосударственные пенсии. Выплата пенсии осуществляется за счет пенсионного и страхового фондов, образуемых в качестве внебюджетных государственных фондов и страховых, частных пенсионных фондов предприятий» (см. Яндекс. Словари). Прилагательное «БОЛЬШАЯ» является характеристикой вышеуказанной денежной выплаты и, в целом, с учетом смысловых значений слов, входящих в словосочетание «БОЛЬШАЯ ПЕНСИЯ», данное обозначение может

вызывать в сознании потребителя ассоциации с назначением части услуг 36 класса МКТУ (финансовая деятельность, капиталовложения (инвестирование)). В отношении остальных услуг 36 класса МКТУ, приведенных в заявке, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, следует отметить, что заявленное обозначение использовалось заявителем в качестве названия разработанной и управляемой им пенсионной накопительной программы еще до даты приоритета, в результате чего приобрело дополнительную различительную способность в отношении части товаров и услуг заявленного перечня, что подтверждается представленными материалами [1-8]. Пенсионная накопительная программа «Большая пенсия» предназначена для накопления дополнительных денежных средств на счете будущего пенсионера в Пенсионном фонде России с использованием накопительных дисконтных пластиковых карт «Большая пенсия», держателем которых является заявитель.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам признала обозначение «Большая пенсия» удовлетворяющим требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, приведенных в уточненном заявителем перечне, и сочла возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с указанием словесного обозначения «Пенсионная накопительная программа» в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.03.2011, отменить решение Роспатента от 12.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009712823.