

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

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 28.05.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722388, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722388 с приоритетом от 13.07.2011 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Удобные деньги», Челябинск (далее - заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой горизонтально расположенный прямоугольник, с левой стороны которого расположен круг. Внутри круга расположено изображение часов, внутри прямоугольника словесные элементы «Удобные деньги», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, оранжевого, бордового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 08.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722388 в отношении всех заявленных услуг.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что словосочетание «Удобные деньги», входящее в состав заявленного обозначения, используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным, и, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении от 28.05.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение с учетом всех особенностей графического исполнения, цветового сочетания является уникальным;
- заявитель на рынке микрофинансовых услуг начиная с 2008 года приобрел известность, им выдано большое количество займов. Спрос на займы неуклонно растет.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.02.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи (13.07.2011) заявки №2011722388 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в

частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности 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 является комбинированным, представляющим собой горизонтально расположенный прямоугольник, с левой стороны которого расположен круг. Внутри круга расположено изображение часов, внутри прямоугольника словесные элементы «Удобные деньги», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, оранжевого, бордового цветов.

Несмотря на то, что заявленное обозначение является комбинированным основную индивидуализирующую функцию в нем занимает словесный элемент «Удобные деньги», поскольку, в силу своего пространственного положения он является доминирующим.

По информации сети Интернет словесное обозначение «Удобные деньги» используется различными финансовыми организациями по всей территории России, для осуществления разнообразных финансовых операций. Например: ООО «Удобные деньги» Нижний Новгород <http://aveline.ru/org/1436>, компания «Удобные деньги» Московский кредитный Банк <http://msk.spravker.ru/job/udobnye-dengi.htm>, ЗАО «Сберинвестбанк» г.Екатеринбург <http://rubl.ru/products/deposits/323/>, Городская Банковская Газета архив номеров 2006 www.banker.ru, Газбанк Самара <http://www.gazbank.ru/private/crediting/over/>, итд. Стоит также отметить, что словосочетание «Удобные деньги» используется и как название вкладов, и как

вид кредита, и как он-лайн ведение счетов, то есть это широко используемое словосочетание в финансовой деятельности.

Данная информация даёт основания для вывода о том, что словосочетание «Удобные деньги» в результате его использования различными субъектами гражданского оборота в различных регионах России не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать услуги, оказываемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При этом коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что заявитель был первым, кто ввел это обозначение в гражданский оборот. Поскольку словосочетание «Удобные деньги» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке финансовых операций и связанных с ними услуг, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права на его использование иных участников рынка подобных услуг.

В этой связи коллегия полагает, что словосочетание «Удобные деньги» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не может выступать в качестве средства индивидуализации услуг конкретного юридического лица, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2013.