

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.08.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Добрые Деньги», г. Оренбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720723, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015720723 с приоритетом от 06.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Роспатентом 24.01.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение « **ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ** » сходно до степени смешения с товарным знаком « **ДОБРОДЕНЬГИ** » по свидетельству №583241 с приоритетом от 30.05.2014, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Капитал Сибирь Финанс», 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что предоставление правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №583241 признано недействительным частично в отношении таких услуг 36 класса МКТУ, относящихся к финансовой деятельности, как «предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; обслуживание банковское удаленное; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные; кредитование под залог; клиринг; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; агентства по взыскиванию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; менеджмент финансовый; поручительство; анализ финансовый; услуги банковские; выпуск кредитных карточек». Поскольку иные услуги 36 класса МКТУ «аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценка произведений искусства; экспертиза налоговая; управление жилым фондом; котировки биржевые; управление недвижимостью; учреждение взаимовыгодных фондов; оценка предметов нумизматики; организация сбора денег и подписей; оценка леса на корню финансовая; хранение

ценностей; аренда квартир; посредничество при страховании; сбор благотворительных средств; выпуск ценных бумаг; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценка марок; посредничество при реализации углеродных кредитов; страхование от несчастных случаев на море; оценка шерсти финансовая; взыскание арендной платы; хранение в сейфах; бюро квартирные [недвижимость]; оценка антиквариата; выпуск дорожных чеков; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; услуги таможенных брокеров; услуги по выплате пенсий; страхование; страхование от несчастных случаев; оценка драгоценностей; аренда недвижимого имущества; оценки финансовые стоимости ремонта; услуги попечительские; страхование жизни; информация по вопросам страхования; страхование от пожаров; оценка недвижимого имущества; посредничество биржевое; услуги актуариев; консультации по вопросам страхования; страхование от болезней», оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака, не являются однородными финансовым услугам, отсутствует принципиальная возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Следовательно, наличие товарного знака по свидетельству №583241 больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 36 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015720723 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе

электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование».

Кроме того, на заседании коллегии вид услуг 36 класса МКТУ «финансирование» был скорректирован заявителем следующим образом: «финансирование, а именно микрофинансовая деятельность».

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.07.2015) поступления заявки №2015720723 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение « **ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ** » по заявке №2015720723 с приоритетом от 06.07.2015 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованное изображение спасательного круга. Заявленное обозначение выполнено в красной, голубой, светло-голубой, синей, белой цветовой гамме. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно доводам возражения, решение Роспатента от 24.01.2017 оспаривается в части услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные;

выпуск кредитных карточек; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование, а именно микрофинансовая деятельность».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**ДОБРОДЕНЬГИ**» по свидетельству №583241, принадлежащего ООО Микрофинансовая организация «Капитал Сибирь Финанс», г. Новосибирск.

Противопоставленный товарный знак «**ДОБРОДЕНЬГИ**» по свидетельству №583241 с приоритетом от 30.05.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и семантическом сходстве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «ДОБРЫЕ ДЕНЬГИ» и «ДОБРОДЕНЬГИ», а также однородность услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 30.06.2017 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583241 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «предоставление ссуд под залог; банки сберегательные; операции факторные; обслуживание по кредитным карточкам; информация финансовая; инвестирование; ссуды с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; предоставление ссуд [финансирование]; аренда финансовая; обслуживание банковское удаленное; ссуды ипотечные; обслуживание по дебетовым карточкам; консультации по вопросам финансов; агентства кредитные; кредитование под залог; клиринг; спонсорство финансовое; услуги резервных фондов; финансирование; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; услуги сберегательных фондов; маклерство; обмен денег; агентства по взысканию долгов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; менеджмент финансовый; поручительство; анализ финансовый; услуги банковские; выпуск кредитных карточек», а также ограничение заявителем перечня заявленных услуг 36 класса МКТУ такими услугами как «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в

рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование, а именно микрофинансовая деятельность».

Следует указать, что услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, не являются однородными услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №583241.

Так, услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой деятельность в области финансовых операций, оказываемых банковскими или кредитными организациями.

В свою очередь оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №583241 услуги 36 класса МКТУ относятся к иным областям деятельности, не соотносятся друг с другом по роду/виду, характеризуются разным назначением, отличаются по кругу потребителей, следовательно, не являются однородными.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами

возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование, а именно микрофинансовая деятельность», основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2017, изменить решение Роспатента от 24.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015720723.