

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.02.2008, поданное ООО «Кредитэкспресс», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение об отказе в регистрации товарного знака «КРЕДИТЭКСПРЕСС» по заявке №2006718814/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «КРЕДИТЭКСПРЕСС» в качестве товарного знака была подана 07.07.2006, ООО «Кредитэкспресс», Россия (далее – заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение «КРЕДИТЭКСПРЕСС» является словесным и выполнено русскими буквами. Обозначение является фантазийным и смыслового значения не имеет, а также является основной частью фирменного наименования заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.11.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006718814/50 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.3.1, 2.3.2.3, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой сложное слово, образованное слиянием двух слов «кредит» - предоставление товаров или денег в долг, коммерческое доверие, платежеспособность, и «экспресс» - скоростной, обеспечивающий быстрое обслуживание, в связи с чем обозначение в целом не обладает различительной способностью для части услуг 36 класса МКТУ (слово «кредит» является указанием на вид услуг), а в отношении другой части услуг 36 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг, слово «экспресс» указывает на свойства услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2008 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «КРЕДИТЭКСПРЕСС» по заявке №2006718814/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «КРЕДИТ» является многозначным и может, в частности, означать и доверие, и авторитет, и т.д., в связи с чем не может однозначно указывать на какой-либо определенный вид услуг 36 класса МКТУ;

- список услуг 36 класса МКТУ обширен и подавляющее большинство услуг из него не имеет никакого отношения и к указанному экспертизой значению;

- слово «экспресс» означает поезд или автобус, судно, идущие с высокой скоростью без остановок или с остановками только в крупных пунктах. Таким образом само транспортное средство как материальный объект не может указывать на свойства услуг 36 класса МКТУ;

- несмотря на то, что обозначение «ЭКСПРЕСС» может использоваться в значении «быстрый» в сложносоставных словах именно в качестве первой части этих слов, в заявленном обозначении оно искусственно используется в конце сложносоставного слова, что исключает прямое применение заявленного товарного знака в указанном смысле;

- заявленное обозначение «КРЕДИТЭКСПРЕСС» обладает новизной, оригинальностью и свежестью восприятия, поэтому оно хорошо запоминается благодаря удачному сочетанию гласных и согласных звуков, произносимых слитно в одно слово. Все это способствует приобретению обозначением высокой различительной способности;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и активного использования в течение длительного времени до даты подачи заявки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- счета-фактуры: от 28.02.2006, 14.02.2006, 01.02.2006, 19.01.2006, 21.01.2006, 01.01.2006 на 6 л. [1];

- акты: № 00000033 от 02.10.2006, № 00000030 от 02.10.2006, № 00000039 от 10.11.2006, № 00000036 от 10.11.2006, № 00000037 от 03.11.2006, № 00000691 от 07.11.2006, № 00000128 от 31.10.2006, № 00000664 от 01.11.2006, № 00000569 от 07.09.2006 на 9 л. [2];

- счета: № 20 от 02.10.2006, № 28 от 10.11.2006, № 27 от 03.11.2006, № 74 от 27.07.2006 на 4 л. [3];

- отчет принципала и акт агента о выполненных работах на 2 л. [4];

- отчет агента за период с 01.10.2006 по 31.10.2006 на 1 л. [5];

- акты: № 3340 от 13.12.2006, № 13827 от 14.12.2006, № 9 от 20.11.2006, № 6639 от 03.07.2006 на 4 л. [6];

- товарные накладные: № 2189 от 27.12.2006, № 372 от 24.07.2006 на 2 л. [7];

- счета: № 04/02698 от 14.12.2006, № 195 от 31.07.2006, № 430 от 04.07.2006, № 206 от 08.09.2006, № 370 от 21.07.2006, № 1733/М33 от 19.07.2006 на 6 л. [8];

- документ на иностранном языке на 1 л. [9];

- акт сдачи-приемки услуг от 13.06.2006 на 1 л. [10];

- акт сдачи-приемки услуг и работ № mm2/038544 от 31.05.2006 [11].

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (07.07.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2006718814/50 в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 «КРЕДИТЭКСПРЕСС» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные;

взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух формантов «КРЕДИТ» и «ЭКСПРЕСС».

Анализ словарей русского языка показал, что оба слова являются лексическими единицами русского языка и означают: «кредит» - I) доверие, которым пользуется данное лицо, общество или государство в имущественном отношении; II) отношение, возникающее из сделки, называемой кредитной, по которой одна сторона передает другой в собственность какие-либо заменимые ценности с обязательством возратить их через некоторое время с добавочным вознаграждением кредитора; «экспресс» - 1) от латин. *expressus* — усиленный; 2) поезд, пароход, автобус и т. п., совершающий свой путь с максимальной

скоростью (<http://slovari.yandex.ru/>).

Как указывает лицо, подавшее возражение, слово «ЭКСПРЕСС» может использоваться в значении «быстрый» в сложносоставных словах.

Следует отметить, что для среднего российского потребителя словосочетание, включающее слова «экспресс» и «кредит» имеет устоявшееся семантическое значение – «быстрый кредит», поскольку банки Российской Федерации предоставляют различные виды кредитов по системе быстрого кредитования: авто экспресс кредит, потребительский экспресс кредит и т.д. (<http://www.rosbank.ru/>, <http://www.metrocredit.ru/>, <http://www.expr.ru/>, www.express-bank.ru, www.fsbroker.ru/ и другие).

В этой связи, следует признать, что в отношении части услуг 36 класса МКТУ, относящихся к сфере кредитования, заявленное обозначение «КРЕДИТЭКСПРЕСС» указывает на вид оказываемых услуг, что обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных услуг пункту 1 статьи 6 Закона.

В отношении другой части заявленных услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение в целом будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида услуг, поскольку указывает на свойства услуг, а также на вид других услуг. В связи с этим заявленное обозначение в отношении этих услуг не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «экспресс» искусственно используется в конце сложносоставного слова, что исключает прямое применение заявленного товарного знака в значении «быстрый кредит» не может быть принят во внимание, поскольку от изменения взаимного расположения формантов в сложносоставном слове семантическое значение самого слова не изменится.

Следует отметить, что из представленных документов [1-11] не ясно, каким образом осуществлялась маркировка услуг 36 класса МКТУ и каких именно услуг из заявленных услуг 36 класса МКТУ. В этой связи довод о приобретении

обозначением различительной способности не может быть признан убедительным в силу отсутствия достаточных доказательств данного факта.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденциях от 14.11.2008, касаются единоличного недопущения председательствующим коллегии Палаты по патентным спорам доверенности, предъявленной представителем заявителя, и отсутствия в связи с этим возможности подать ходатайства и дополнительные разъясняющие документы, которые могли бы более полно раскрыть тему регистрации заявленного товарного знака. В корреспонденциях также указано, что вышеупомянутое априори исключает из рассмотрения доводы, альтернативные мнению экспертизы.

Исходя из положений статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, идентификация юридического лица осуществляется из его наименования и места нахождения, определяемого местом его государственной регистрации. Поскольку в представленной доверенности отсутствовало указание места нахождения ООО «Кредитэкспресс», указанное юридическое лицо не могло быть идентифицировано и соотнесено с лицом, подавшим возражение, в связи с чем доверенность не была принята коллегией Палаты по патентным спорам.

Вместе с тем, следует отметить, что хотя господин Турковский А.С. не был включен в протокол как сторона, его доводы были заслушаны коллегией Палаты по патентным спорам.

Относительно довода о единоличном решении председательствующего по вопросу доверенности следует отметить, что Правилами ППС не регламентировано, кто из членов коллегии проверяет полномочия представителей сторон, однако в пункте 4.5 Правил ППС содержится формулировка, что

заседанием коллегии Палаты по патентным спорам руководит председательствующий.

Что касается исключения коллегией Палаты по патентным спорам из рассмотрения доводов, альтернативных мнению экспертизы, то данный довод не может быть признан убедительным, поскольку указанные доводы содержатся в возражении и подвергнуты оценке в мотивировочной части решения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2008, оставить в силе решение экспертизы от 14.11.2007.