

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.08.2015, поданное ООО «Русские деньги», г. Липецк (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740555, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012740555 подано



РУССКИЕ ДЕНЬГИ
ЦЕНТР ЗАЙМА

22.11.2012 на имя заявителя комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» и «ЦЕНТР ЗАЙМА» и изобразительный элемент в виде фигурной рамки, внутри которой расположена композиция из двух букв «Р» и «Д».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в синем, белом, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 12.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740555 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

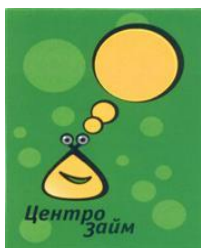
-  по свидетельству №487121 с приоритетом от 02.11.2011 – (1), зарегистрированным на имя ООО «Народная касса», 191002, Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

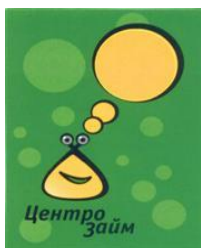
- **ДЕНЬГИ** по свидетельству №286569 с приоритетом от 17.08.2004 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2024) – (2),  по свидетельству №202876 с приоритетом от 21.12.1998 (срок действия регистрации продлен до 21.12.2018) – (3), зарегистрированными на имя ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом», Москва в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- **ДЕНЬГА** по свидетельству №487436 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (4), зарегистрированным на имя ООО «Волгаторг», г.Саратов, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- **ДЕНЬГА** по свидетельству №441986 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (5), зарегистрированным на имя ООО «НК», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- **ДЕНЬГА** по свидетельству №183589 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (6), зарегистрированным на имя ЗАО «Информика», Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



-  по свидетельству №469003 с приоритетом от 01.08.2011 – (7);

Центро займ

по свидетельству №455756 с приоритетом от

08.02.2011 – (8), зарегистрированными на имя ООО «Центрозайм («Деньги до зарплаты»)), Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

ЦЕНТРОЗАЙМ

- по свидетельству №457756 с приоритетом от 31.03.2011 – (9), зарегистрированным на имя ООО «Центрозайм», г. Северодвинск, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «РУССКИЕ ДЕНЬГИ», «ЦЕНТР ЗАЙМА» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как:

- «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» воспринимается как название национальной валюты РФ (российский рубль) т.е. указывает на назначение услуг (см. сайт <http://ru.wikipedia.org>);

- «ЦЕНТР ЗАЙМА» представляет собой видовое наименование предприятия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2015 поступило возражение и дополнения к нему, представленные на заседаниях коллегий, состоявшихся 08.12.2015 и 27.01.2016, основные доводы которых сводятся к следующему:

- в обоснование своего вывода о том, что обозначение «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» воспринимается как национальная валюта – российский рубль, экспертиза ссылается на сайт <http://ru.wikipedia.org>. Вместе с тем, проведенный поиск по данному ресурсу показывает, что единственной статьей при поиске «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» является статья о художественном кинофильме, снятым в 2006 году, представляющим собой экранизацию пьесы А.Н. Островского «Волки и овцы». Какие-либо иные сведения в отношении обозначения «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» на данном сайте отсутствуют;

- в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации денежной единицей в Российской Федерации является рубль;

- анализ словарно-справочных источников показал, что слова «Русский, Русские» используются для определения принадлежности к определенной народности, а не для определения принадлежности к государству, органам власти конкретного государства, для определения которой используется слово «Российский»;

- с учетом изложенного, обозначение «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных услуг и, следовательно, обладает различительной способностью;

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ЦЕНТР ЗАЙМА» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом. Поскольку данный словесный элемент не занимает в заявленном обозначении какого-либо существенного положения, выполнен мелким шрифтом, то его исключение из заявленного обозначения не приведет к изменению обозначения, которое могло бы рассматриваться как существенное. В этой связи заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, касающиеся исключения словесного элемента «ЦЕНТР ЗАЙМА»;

- в отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса заявитель отмечает следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-9) не являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение существенно отличается от них по своему композиционному построению и цветографическому решению в целом, а также включает в себя отличные от противопоставленных знаков доминирующие элементы;

- принимая во внимание, что при определении сходства комбинированных обозначений наиболее важным является первое зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, поскольку именно оно хранится в памяти потребителя и впоследствии используется при сравнении с другими обозначениями, представляется, что заявляемое обозначение и противопоставленные товарные знаки производят абсолютно разное общее зрительное впечатление и не могут смешиваться в сознании потребителя.

- использование в заявленном обозначении прилагательного «РУССКИЕ» придает обозначению достаточную различительную способность, позволяющую потребителю не смешивать заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки. Данный вывод подкрепляется наличием таких товарных знаков, зарегистрированных в отношении услуг 38 класса МКТУ, как, например,

«ОТЗЫВЧИВЫЕ ДЕНЬГИ» по свидетельству № 432859, «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» по свидетельству № 485137, «ЯНДЕКС ДЕНЬГИ» по свидетельству № 460117;

- кроме того, заявитель отмечает, что противопоставленные товарные знаки (7-9) представляют собой охраноспособное обозначение «Центрозайм», существенно отличающееся от видового наименования предприятия по выдаче займов, что и послужило основанием для его регистрации в качестве товарного знака. В заявляемом обозначении элемент «ЦЕНТР ЗАЙМА» является неохраняемого, в связи с чем нет оснований для противопоставления заявленному обозначению товарных знаков «Центрозайм» (7-9);

- заявитель также обращает внимание, что в соответствии с пунктом С1 статьи 6-bis quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, включая использование обозначения;

- заявитель активно использует заявленное обозначение в отношении заявленных услуг во многих регионах России;

- начиная с 2012 года услуги под обозначением «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» активно рекламируются в сети Интернет, на сайте заявителя, в СМИ, на городском транспорте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740555 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Копии материалов, касающихся делопроизводства по заявке №2012740555;
2. Распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 351579, 487565, 500141, 536086, 263013, 555496, 372016, 379560, 410528, 460117, 485137, 432859, 410249, 480876, 159281, 427545, 435944, 537708, 524805, 122498;
3. Материалы, содержащие сведения о разработке, техническом обслуживании, регистрации и продвижении Интернет сайта russkiedengi.ru;
4. Копии Договоров на оказание рекламных услуг за 2012-2015 гг.;

5. Копии рекламных публикаций в СМИ;

6. Копии эфирных справок, раскадровки рекламных роликов, медиа-планов, фотографий;

7. Копии платежных поручений, счетов, актов на выполнение работ-услуг, товарно-транспортных накладных за 2012-2014 гг.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.08.2015, заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «ЦЕНТР ЗАЙМА» - [8].

Ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 27.10.2015.

При удовлетворении ходатайства [8] коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса.

Словесный элемент «ЦЕНТР ЗАЙМА» является «описательным» элементом, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем не может играть существенную роль в индивидуализации заявленных услуг. Кроме того, данный словесный элемент в заявленном обозначении занимает незначительное пространственное положение по отношению к другим элементам и расположен в периферийной зоне. В связи с чем коллегия не усматривает доминирования элемента «ЦЕНТР ЗАЙМА».

Таким образом, исключение из заявленного обозначения словесного элемента «ЦЕНТР ЗАЙМА» не повлечет существенного изменения и позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740555.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.11.2012) подачи заявки №2012740555 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Поскольку ходатайство о внесении изменений было удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежит следующее



обозначение **РУССКИЕ ДЕНЬГИ** .

С учетом внесенных изменений рассматриваемое обозначение, включает словесный элемент «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» и изобразительный элемент в виде фигурной рамки, внутри которой расположена композиция из двух букв «Р» и «Д».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, белом, голубом цветовом сочетании.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» представляет собой конструкцию «прилагательное плюс существительное» и воспринимается как словосочетание.

При этом слово «РУССКИЕ» – имеет значение: относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у русских, как в России, например, русский язык, русское гостеприимство, русская кухня, русская тройка. русская зима (см. Толковый словарь С.И. Ожегова Н.Ю. Ушаковой на сайте <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-30558.htm>).

С точки зрения семантики слова «РУССКИЕ» заявленное словосочетание вызывает ассоциации, связанные с историей и культурой России, с русским народом.

При этом коллегия отмечает, что согласно статьи 75 Конституции Российской Федерации к денежной единицей в Российской Федерации является рубль.

С учетом изложенного коллегия полагает, что применительно к заявленным услугам обозначение «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных услуг.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку из заявленного обозначения исключен словесный элемент «ЦЕНТР ЗАЙМА», то сравнению заявленного обозначения подлежат только следующие товарные знаки:

-  по свидетельству №487121 с приоритетом от 02.11.2011 – (1), зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры и словесный элемент «ДЕНЬГА». Знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании;

-  по свидетельству №286569 с приоритетом от 17.08.2004 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2024) – (2), зарегистрированный в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ, представляющий собой словесное обозначение;

-  по свидетельству №202876 с приоритетом от 21.12.1998 (срок действия регистрации продлен до 21.12.2018) – (3), зарегистрированный в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ, представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде ромба и словесный элемент «ДЕНЬГИ». Знак охраняется в черном, красном, белом цветовом сочетании;

-  по свидетельству №487436 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (4), зарегистрированный в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющий собой словесное обозначение;

-  по свидетельству №441986 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (5), зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющий собой словесное обозначение;

- ДЕНЬГА

по свидетельству №183589 с приоритетом от 23.06.1998 (срок действия регистрации продлен до 23.06.2018) – (6), зарегистрированный в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющий собой словесное обозначение.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных (1-6) знаков показал следующее.

Сопоставляемые обозначения различаются визуально, в первую очередь, за счет разного композиционного построения и разного количества входящих в них элементов, а именно заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) являются комбинированными, в их состав входят различные оригинальные, изобразительные элементы, сравниваемые обозначения выполнены в разных цветовых сочетаниях (синее, белое, голубое - белое, красное - черное, красное, белое), а противопоставленные знаки (4-6) в отличие от заявленного комбинированного обозначения являются словесными, состоящими из одного словесного элемента.

Визуально сравниваемые знаки создают разное общее зрительное впечатление, что делает их несходными визуально.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «РУССКИЕ», придает ему отличные от противопоставленных товарных знаков (1-6) звучание и смысловую окраску.

Так, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «РУССКИЕ» значительно увеличивает длину его словесной части.

Следовательно, сходство сравниваемых обозначений, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Семантически сравниваемые обозначения также имеют различия, так как в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи.

За счет наличия слова «РУССКИЕ» смысловое значение заявленного обозначения ассоциируется с историей и культурой России, с русским народом, а не просто со словарным значением слов «ДЕНЬГИ», «ДЕНЬГА».

Слово деньги имеет значение: 1. Металлические монеты и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости товаров и средством платежа, 2. Состояние, богатство; капитал (см. <http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-30558.htm>).

Слово деньга имеет значение: 1. Старинная русская серебряная или медная монета достоинством в полкопейки. 2. (разг.) Монета любого достоинства (см. там же).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения различаются по трем критериям сходства и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

Сравнение услуг, указанных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков, показал, что сопоставляемые услуги 36, 38 классов МКТУ однородны, так как относятся к одной родовой категории, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Вместе с тем, учитывая, что рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1-6) несходны между собой, возможность смешения потребителями однородных услуг, маркированных этими обозначениями, отсутствует

Коллегией также принято во внимание следующее.



Заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №513818, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, идентичных заявленным услугам.

Заявителем представлены материалы [1-7], согласно которым ООО «Русские деньги» (заявитель) оказывает услуги, под заявленным обозначением, начиная с 2012 года.

Словесный элемент «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» представляет собой фирменное наименование заявителя, в связи с чем ассоциируется у потребителя исключительно с

заявителем (при этом сведений об услугах, оказываемых под обозначением «РУССКИЕ ДЕНЬГИ» какими-либо лицом, кроме заявителя, коллегия не располагает).

Указанное свидетельствует о том, что услуги под заявленным обозначением давно присутствуют на российском рынке, приобрели узнаваемость и репутацию среди потребителей, что усиливает различительную способность заявленного обозначения.

С учетом всех обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2015, отменить решение Роспатента от 12.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740555.