

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, рассмотрела возражение от 10.12.2012, поданное компанией МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724397, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011724397 с приоритетом от 29.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника синего цвета, в верхней части которого расположены фантазийные обозначения «MasterCard»(мастер кард) и «MoneySend»(манисенд), под которыми расположено стилизованное изображение двух человечков, связанных между собой стрелкой, под которым расположено словосочетание «денежные переводы».

09.10.2012 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724397 с включением в качестве неохраняемых словесных элементов «денежные переводы» и «MoneySend». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку приведенные словесные элементы указывают на вид и назначение услуг 36 класса МКТУ.

В возражении от 10.12.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- словесный элемент «MoneySend» является искусственно образованным и не имеет смыслового значения;
- по мнению экспертизы, словосочетание «Money Send» переводится как «отправить деньги» и используется многими компаниями, однако, на указанных экспертизой сайтах отсутствует упоминание элемента «MoneySend», так, например, на сайте <http://www.xoom.com> упоминается обозначение Send Money, которое отличается и визуально и семантически и означает «отправка, посылка денег», на сайте www.westernunion.com используется сочетание «moving money for better», которое существенно отличается от анализируемого словесного элемента;
- перевод экспертизы является не совсем корректным с учетом многозначности слова Send (отсылать, направлять, посылать, передавать, бросать), следовательно, не существует однозначного и безальтернативного перевода словесного элемента «MoneySend» для формулировки описательной характеристики;
- при переводе словосочетания «денежный перевод» на английский язык найдено несколько употребляемых переводов: Money Transfer, Money Order, Postal Order(см. Словарь ABBYY Lingvo. Pro);
- анализируемый элемент уже признавался экспертизой охраноспособным, и заявитель является правообладателем словесного товарного знака «MASTERCARD MONEYSEND» по свидетельству №351794 с приоритетом от 09.03.2007 г., зарегистрированного в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В указанном возражении заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны всех слов, кроме «MasterCard» и «MoneySend».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сайтов сети Интернет [1];

- перевод слов «Money», «Send» и «MoneySend» из электронных словарей [2];
- распечатка из базы данных регистрации №351794 [3];
- распечатки с сайтов об услуге MasterCard MoneySend [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.07.2011) 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 от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 вид.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

Заявленное обозначение представляет собой, как указано выше, комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника синего цвета, в верхней части которого расположены фантазийные обозначения «MasterCard»(мастер кард) и «MoneySend»(манисенд), под которыми расположено стилизованное изображение двух человечков, связанных между собой стрелкой, под которым расположено словосочетание «денежные переводы».

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения с учетом словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «MoneySend», входящее в состав заявленного обозначения, образовано из двух лексических единиц английского языка: Money (сущ. деньги,

платежное средство) и Send (глагол посылать, отправлять, направлять, передавать) (см. Интернет. Словари), т.е. указанное обозначение может быть переведено как «посылать, отправлять, передавать деньги». Однако, отсутствуют основания полагать, что указанное обозначение будет восприниматься в качестве описательной характеристики услуг 36 класса МКТУ, в том числе связанных с переводом денежных средств с карты на карту, в отношении которых используется заявленное обозначение, поскольку оно не является общеупотребимым переводом для указанных услуг. В частности, согласно сведениям из электронных словарей словосочетание «денежный перевод» на английский язык переводится как Money Transfer, Money Order или Postal Order.

Также следует отметить, что заявитель – компания МастерКард является правообладателем товарного знака «MASTERCARD MONEYSEND» по свидетельству №351794 с приоритетом от 09.03.2007, в котором все словесные элементы являются охраняемыми. В данном случае заявленное обозначение представляет собой один из вариантов товарного знака заявителя, который используется им при оказании услуг 36 класса МКТУ, о чем свидетельствуют распечатки с сайтов сети Интернет.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания словесного элемента «MoneySend», входящего в состав заявленного обозначения, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.12.2010, изменить решение Роспатента от 09.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011724397.