

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Простоденьги», г.Хабаровск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713573/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011713573/50 с приоритетом от 29.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части виде двух кругов, внутри которого расположены буквы «П» и «Д», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под изобразительной частью расположены словесные элементы «ПРОСТО ДЕНЬГИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Правовая охрана испрашивается в сочетании зеленого, светло-зеленого и белого цветах.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.07.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №332602 в приоритетом от 09.11.2005, зарегистрированным на имя Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК», Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель

просит внести изменения в материалы заявки и удалить словесный элемент «ПРОСТО ДЕНЬГИ» из обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, внести изменения в материалы заявки и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

С учетом даты (29.04.2011) приоритета заявки №2011713573/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента виде двух кругов зеленого цвета, внутри которых расположены буквы «П» и «Д», и словесных элементов «ПРОСТО ДЕНЬГИ», расположенных под изобразительной частью, выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета.

Противопоставленный товарный знак [1] «РОСБАНК ПРОСТО ДЕНЬГИ» по свидетельству № 332602 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал, следующее. В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «ПРОСТО ДЕНЬГИ». Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «ПРОСТО ДЕНЬГИ» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений также определяется смысловым тождеством совпадающих словесных элементов «ПРОСТО ДЕНЬГИ». При этом в заявленном обозначении логическое ударение падает на словесный элемент «ПРОСТО ДЕНЬГИ», которое является главным словосочетанием.

Графическое отличие противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения (выполнение словесных элементов различными видами шрифта), не является определяющим при установлении фонетического и семантического сходства.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 36 МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, так как они полностью совпадают, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

Вывод о сходстве обозначений и однородности услуг 36 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 36 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 27.04.2011.

Что касается просьбы заявителя исключить словесные элементы «ПРОСТО ДЕНЬГИ» из заявленного обозначения, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие

дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В заявленном обозначении словесные элементы «ПРОСТО ДЕНЬГИ» выполняют основную индивидуализирующую функцию. Именно их наличие повлияло на вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что и послужило основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что исключение данных словесных элементов существенно изменяет заявленное обозначение.

Кроме того, данная просьба не может быть удовлетворена по формальным признакам, поскольку заявителем не уплачена пошлина за внесение изменений в заявленное обозначение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2012.