

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 15.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центрозайм («Деньги до зарплаты»)), Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010720950, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010720950 с приоритетом от 29.06.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Деньги до зарплаты», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и заключенное в кавычки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении указанных в заявке услуг 36 класса МКТУ («информация финансовая; консультации по вопросам финансов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; финансирование»), поскольку оно не обладает

различительной способностью, указывает на назначение этих услуг и используется различными банками и иными организациями в своей деятельности в области финансирования физических лиц.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.11.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение в целом является фантазийным, поскольку данное словосочетание, исходя из значений образующих его слов, имеет различные варианты толкования, не содержит прямого указания на вид услуг и не включено в словари и специальные справочники;

2) заявленное обозначение используется иными лицами в названиях предлагаемых ими услуг в составе более сложных словосочетаний, в описаниях этих услуг для их характеристики либо в различных сочетаниях слов (например, «Заем «Деньги до зарплаты!», «Овердрафт «Деньги до зарплаты!», «Овердрафт «Просто деньги до зарплаты», «Займ (микрозайм) «До зарплаты», «Экспресс займ наличными «До зарплаты», но не в качестве самостоятельного (оригинального) наименования оказываемых ими услуг или вошедшего во всеобщее употребление видового наименования конкретной услуги;

3) различительная способность заявленного обозначения была усилена в результате его активного использования в деятельности и рекламе заявителя;

4) заявленное обозначение используется заявителем в его фирменном наименовании и коммерческом обозначении, ввиду чего действия по использованию тождественного или сходных словесных обозначений для индивидуализации услуг, оказываемых иными лицами (компаниями «Магазин быстрых займов», «Домашние деньги», «Финансово-страховой брокер», «Центр микрофинансирования» и др.), являются актами недобросовестной конкуренции;

5) существуют регистрации товарных знаков, в состав которых входит слово «ДЕНЬГИ».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 36 класса МКТУ.

К возражению были приложены с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности копии следующих документов:

- свидетельства о регистрации заявителя и его дочерних компаний [1];
- перечень офисов заявителя и его дочерних компаний [2];
- реклама и договоры на ее производство и распространение [3];
- фотографии фасада офисов заявителя и его дочерних компаний [4].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.06.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

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

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Деньги до зарплаты», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и заключенное в кавычки.

Предоставление правовой охраны указанному обозначению в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация финансовая; консультации по вопросам финансов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; финансирование».

Анализ заявленного обозначения показал, что по отношению именно к данным услугам оно воспринимается исключительно как указание на предмет («деньги») и срок («до зарплаты») предоставляемой заемщику ссуды (краткосрочного займа или кредита), то есть является обозначением, характеризующим эти услуги.

Кроме того, заявленное обозначение широко используется различными банками и иными организациями в своей деятельности в области финансирования физических лиц (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.).

Коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение является вошедшим во всеобщее употребление видовым наименованием конкретной услуги.

Вместе с тем, как было отмечено в возражении самим заявителем, сочетания слов «деньги до зарплаты», «просто деньги до зарплаты», «займ до зарплаты», «займ наличными до зарплаты» и т.п., обнаруженные в составе разнообразных названий или в описаниях соответствующих услуг (займа, овердрафта), предлагаемых иными лицами на принадлежащих им Интернет-сайтах, не являются самостоятельными (оригинальными) обозначениями, способными индивидуализировать услуги этих лиц, а служат только лишь для их характеристики.

Из указанного следует, что заявленное обозначение и сходные с ним словосочетания по отношению к соответствующим услугам являются описательными.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно индивидуализировать соответствующие услуги какого бы то ни было конкретного лица и, следовательно, выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания).

Что касается документов [1 – 4], представленных заявителем с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности, то следует отметить, что ни один из этих документов не содержит сведений об оказании им соответствующих услуг до даты подачи заявки (29.06.2010). Так, представленные публикации рекламы в газетах, договоры на создание, размещение и распространение рекламы и фотографии фасада офисов датированы 2011 годом или не содержат каких-либо дат.

Доказательства того, что на дату подачи заявки заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем уже воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее определенные услуги конкретного (только одного) лица – заявителя, не были представлены, что обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

Факт вхождения заявленного обозначения в состав фирменного наименования и коммерческого обозначения, индивидуализирующих заявителя и его бизнес, не свидетельствует о способности данного словосочетания самостоятельно индивидуализировать еще и услуги, отличать определенные услуги заявителя от однородных им услуг иных лиц, то есть выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания). Указанные средства индивидуализации выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Что касается указанных в возражении фактов регистрации товарных знаков со словом «ДЕНЬГИ» в составе иных словосочетаний, то следует отметить, что

каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая, на основании установленных законодательством критериев охраноспособности товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.11.2011.