

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела поступившее 11.12.2015 возражение ООО «Национальная служба взыскания», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723231, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013723231 с датой поступления от 09.07.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, разделенного на две неравные части, и расположенного справа от него словесного элемента «**НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ**», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 13.04.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «**НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ**» в качестве неохраняемого на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»**, который не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2015, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг: 35 класса МКТУ – «агентства по коммерческой информации; анализ коммерческих данных; бизнес-информация и консультационные услуги; ведение автоматизированных баз данных; консультации профессиональные в области бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; проведение оценки бизнеса; сбор информации в компьютерных базах данных систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги консалтинговые по риск-менеджменту; услуги по оценке деловых рисков; 36 класса МКТУ – автоматизированное взыскание долгов; агентства по возврату кредитов; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансового состояния и подготовка отчетов, относящихся к нему; анализ финансовый; информация финансовая; исследования финансовые в области управления рисками; консультации в области личных финансов; консультации по кредитам; консультирование по вопросам задолженности; оценка кредитоспособности; услуги по реоформлению задолженности; 45 класса МКТУ – информационно-консультационные услуги по правовым вопросам; исследования юридические; сбор информации о физических лицах; юридические консультации и представительство» с предоставлением правовой охраны словосочетанию **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»**.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не может согласиться, что словесная часть заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятия;

- следует обратить внимание на то, что слово «взыскание» имеет несколько значений и может соотноситься с различными действиями как финансового, так и дисциплинарного или административного характера, и в силу указанного обозначение **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»** не может ассоциироваться исключительно с услугами по истребованию финансовых задолженностей;

- заявитель специализируется на предоставлении услуг по управлению дебиторской задолженностью, которые оказываются на различных стадиях: досудебной, судебной и исполнительной, и работает в интересах организаций, оказывающих населению услуги в кредит;

- в соответствии с общедоступными источниками информации, организации, оказывающие упомянутые услуги, называются коллекторскими либо долговыми агентствами;

- словосочетание **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»** как название предприятия или же как характеристика коллекторских услуг или услуг по управлению дебиторской задолженностью в общедоступных источниках информации, кроме как в связи с деятельностью заявителя не встречается;

- экспертиза в своем решении также не приводит ссылок на общедоступные сведения из открытых источников информации, в силу чего словесный элемент **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»** не может быть отнесен к видовым наименованиям предприятий, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение на дату подачи заявки приобрело различительную способность в силу активного использования обозначения на российском потребительском рынке услуг;

- заявитель является партнером и оказывал услуги многим банковским учреждениям, кредитным и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, в том числе таким как страховая группа «Уралсиб», банк «Связной», «Межрегионгаз», ОТПбанк, Сбербанк России, банк Ренессанс Кредит, банк ВТБ24, банк Хоумкредит, Росбанк, Метробанк, Совкомбанк, Бинбанк, группа

ВТБСтрахование, Райффайзенбанк, клиентами заявителя также являлись крупнейшие операторы связи – Билайн, Мегафон, РОстелеком, МТС и др., что подтверждается многочисленными рекомендательными и благодарственными письмами, а также информацией с сайта заявителя;

- география услуг заявителя охватывает практически всю территорию России, а также страны СНГ, заявитель является членом Ассоциации Российских банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), соучредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), также заявитель является членом международных ассоциаций таких как FCF International, FENCA, Credit Service Association, Global Credit Solutions, что свидетельствует о его известности в мире;

- в целом за 2011-2013 гг заявитель принял участие в 83 из 88 мероприятий, проведенных бизнес-сообществом и посвященных актуальным проблемам бизнеса и финансов;

- заявителю принадлежат многочисленные публикации на профессиональные темы в специализированных изданиях, в различных средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах;

- активное использование обозначения привело к приобретению заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

К возражению приложены материалы о деятельности заявителя, в том числе с использованием заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.07.2013) поступления заявки №2013723231 на государственную 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 № 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, видовые наименования предприятий.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

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

Обозначение **«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»** не является видовым наименованием предприятия и не указывает на характеристики услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. По сведениям, приведенным в словарно-справочных источниках информации, розыск — это мера наказания за нарушение юридических норм, должностных инструкций, правил, распорядка и др. Розыски бывают: дисциплинарные, связанные с нарушением трудовой дисциплины; административные за нарушение служебных обязанностей и правил технической безопасности, имущественные — за нарушение норм хозяйственного законодательства, условий договоров (см. Интернет-словари на www.dic.academic.ru). С учетом указанного толкование смысла заявленного обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными, что свидетельствует об ассоциативном характере обозначения

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ», в связи с чем его следует признать фантазийным.

Таким образом, утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на видовое наименование предприятия, является необоснованным.

Также следует отметить, что заявленное обозначение, включая его словесную часть, активно используется заявителем при оказании услуг по управлению дебиторской задолженностью и является известным на территории Российской Федерации, что подтверждается справкой о посещаемости сайта заявителя за период с февраля 2012 по ноябрь 2015, многочисленными рекомендательными и благодарственными письмами партнеров и клиентов заявителя, среди которых крупные банковские, кредитные и страховые компании (Уралсиб, Сбербанк России, ОТПбанк, Росбанк, Бинбанк, ВТБ24, Райффайзен и др.), а также операторы связи (Билайн, Мегафон, Ростелеком, МТС и др.), сведениями об участии в международных конференциях, в Российском банковском форуме, проходившем в Москве в мае 2012 и в Лондоне в ноябре 2012; многочисленными публикациями в специализированных изданиях, в различных средствах массовой информации и на крупнейших Интернет-ресурсах и др.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, не носит описательный характер, воспринимается как товарный знак заявителя и, следовательно, соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2015, изменить решение Роспатента от 13.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723231.