

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.08.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2008721279/50, поданное ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение на регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2008721279/50 с приоритетом от 04.07.2008 было заявлено на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобразительный товарный знак в виде стилизованного изображения двух скобок.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.05.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно в целом не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой изображение двух скобок, не имеющих характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой не просто изображение двух скобок, а комбинацию, образующую оригинальное графическое изображение буквы «О», которая воспринимается и используется как буква;

- изображение скобок имеет оригинальное нестандартное утолщение и скругление, в силу чего образует композицию с качественно иным уровнем восприятия;

- комбинация скобок и образующаяся ими буква «О» являются составной частью оригинального авторского шрифта, специально разработанного как средство индивидуализации услуг заявителя;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение обладает оригинальной и различительной способностью, которая также обуславливается его выполнение в цвете;

- кроме того, заявленное изобразительное обозначение является вариантом и используется в составе ранее зарегистрированных знаков обслуживания заявителя по свидетельствам №№391287, 410720, 410721;

- в результате активного использования заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность как средство индивидуализации услуг заявителя. Данный вывод подтверждается прилагаемыми к возражению документами;

- различительная способность заявленного обозначения усиливается его длительным использованием в гражданском обороте как в составе знака обслуживания в виде слова «Открытие», выполненного оригинальным шрифтом, так и самостоятельно, в частности, для индивидуализации в сети Интернет существовавшего с 1996 года сайта заявителя под доменом «oren.ru», известностью которого обуславливается известность заявителя.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания по заявке №2008721279/50 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор №13-0609/23 от 21.09.2006 (1);

- акты об утверждении дизайн – концепции к договору №13-0609/23 от 21.09.2006 и приложения к ним (2);

- сведения о деятельности заявителя под заявленным обозначением (3).

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

С учетом приоритета (04.07.2008) поступления заявки №2008721279/50 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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

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

В качестве знака обслуживания по заявке №2008721279/50 заявлено изобразительное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения двух скобок голубого цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой оригинальное стилизованное изображение двух скобок, выполненных в виде

скругленных концов и неравномерного утолщения по всей длине. Описанное изображение по форме образует букву «О», которая, является символичной для заявителя, поскольку именно с такого начертания этой буквы начитается прочтение оригинальной части фирменного наименования заявителя «Открытие». Изображение заявленного обозначения в голубом цвете придает ему определенную оригинальность и способность выделять его среди других обозначений. Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное изобразительное обозначение имеет оригинальное графическое исполнение, образующее запоминающуюся композицию в виде стилизованного изображения буквы «О», в связи с чем оно обладает различительной способностью и выполняет основную индивидуализирующую функцию знака - отличать товары/услуг одних производителей от товаров/услуг других производителей.

Кроме того, представленная заявителем информация (1-3) позволяет говорить о том, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявки №2008721279/50. Так, заявителем была разработана дизайн-концепция веб-сайта, на страницах которого присутствует изображение заявленного обозначения, а также содержится информация, касающаяся деятельности ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».

Из документов (3) видно, что заявитель оказывает на рынке полный спектр финансовых, экономических, страховых и других, связанных с ними услуг. С 02 по 04 марта 2007 года заявитель использовал изображение заявленного обозначения при участии в выставке «Финансовый супермаркет», организованной в Москве компанией «Финансовый мир».

Заявитель является одним из ведущих российских инвестиционных банков, обслуживающих институциональных и индивидуальных инвесторов, занимает лидирующие позиции на рынке ценных бумаг. ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» имеет офисы в 7 крупнейших городах России, на Кипре (Лимассол) и в Великобритании (Лондон).

Заявитель 01.08.2007 проводил имиджевую рекламную кампанию путем размещения на улицах Москвы (ул.Садовая-Сухаревская, ул.Знаменка, ул.Новый Арбат, ул.Садово-Кудринская) брендмауэров с рекламными слоганами, в том числе, с изображением заявленного обозначения, декларирующих права граждан на использование финансовых услуг. Общий бюджет имиджевой рекламной кампании составил более \$2,5 млн.

До даты приоритета заявки №2008721279/50 ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» неоднократно занимало одно из ведущих мест в рейтинге «Ведущие операторы Биржевого рынка РТС». Оборот компании заявителя составлял несколько миллиардов рублей.

Следует особо подчеркнуть, что заявленное обозначение неразрывно связано с названием компании заявителя, а изображение в виде стилизованной буквы «О» представляет её неотъемлемую часть. В этой связи указанная деятельность компании неразрывно связана с активным использованием на российском рынке заявленного обозначения в области заявленных услуг.

Кроме того, заявленное обозначение может быть рассмотрено в качестве вариативного знака заявителя, поскольку на его имя уже зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№391287, 410720, 410721 в отношении идентичных заявленным услуг 35, 36 классов МКТУ, включающие в свой состав изображение заявленного обозначения.

В силу изложенного и на основании представленных заявителем материалов (1-3) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.08.2010, отменить решение Роспатента от 11.05.2010 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2008721279/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (591) голубой.
- (511) 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; поиск информации в компьютерных файлах и базах данных; сбор информации по компьютерным базам данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; изучение рынка ценных бумаг; информация деловая; информация статистическая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров; сведения о деловых операциях; услуги в области общественных отношений; управление коммерческими лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое].
- 36 - финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда финансовая; брокерские услуги; брокерские операции; выпуск дорожных чеков; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; информация о биржевых котировках, об изменениях биржевого курса; клиринг; консультации и информация по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг на фондовых и финансовых рынках; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; лизинговая деятельность; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; операции

банковские через Интернет; операции биржевые с ценными бумагами; операции факторные; организация денежных сборов; оценочная деятельность; оценки финансовые; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; страхование; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; финансовый анализ; финансовый менеджмент; хранение ценностей, в том числе ценных бумаг; экспертиза налоговая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.