

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.12.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке №2006709753/50, поданной ЗАО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», Москва, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2006709753/50 с приоритетом от 17.04.2006 было заявлено словесное обозначение «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита с использованием стандартного шрифта черного цвета. Предоставление правовой охраны знаку обслуживания испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.06.2007 принято решение об отказе в регистрации знака обслуживания ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам 27.12.2007 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к тому, что

экспертизой не были изучены материалы, направленные в ее адрес заявителем для подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Для обоснования своих доводов заявитель ссылается на следующие содержащиеся в заявке материалы:

- копию газеты «НГ БАНК» от 12.04.2006 на 5 л. в 1 экз. [1];
- копию журнала «Банковское дело в Москве» №2 от февраля 2006г. на 3 л. в 1 экз. [2];
- копию журнала «Аналитический банковский журнал» №1 от января 2006г. на 3 л. в 1 экз. [3];
- копию журнала «Национальный банковский журнал» № 2 от февраля 2006г. на 4 л. в 1 экз. [4];
- письмо фирмы McKinsey&Company от 22.12.2005 на 1 л. в 1 экз. [5];
- рекомендательное письмо от Даниэля Зеленского (Decision Support Solutions) от 14.03.2005 на 1 л. в 1 экз. [6];
- регламент семинара «Управление кредитными рисками. Стратегия и методы» от 06.12.2005 на 1 л. в 1 экз. [7];
- копию журнала «Профиль» № 8 от 06.03.2006 на 6 л. в 1 экз. [8];
- копию журнала «Регламент» №1 от 2006 г. на 6 л. в 1 экз. [9];
- копию журнала «Регламент» №4 от 2005 г. на 7 л. в 1 экз. [10];
- копию журнала «РБК» № 4 от 2006 г. на 3 л. в 1 экз. [11];
- материалы конгресса «Рынок потребительского кредитования: спрос и предложение» от 07.12.2005 на 8 л. в 1 экз. [12].

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания по заявке №2006709753/50 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.04.2006) поступления заявки №2006709753/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя отмеченный выше Закон 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 6 Закона не допускается 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 на время, место, способ производства или сбыта. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом

цветовом сочетании. При этом слово «агентство» указывает на вид предприятия, а слова «финансовое» и «по сбору платежей» - характеризуют его деятельность.

В этой связи вывод экспертизы о том, что обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Анализ документов, содержащихся в заявке и иллюстрирующих деятельность заявителя, показал, что они не могут служить доказательствами приобретенной различительной способности.

Предоставленные копии печатных источников [2] - [4], [7] - [12] содержат только указания на то, что руководство «Финансового агентства по сбору платежей» (генеральный директор, коммерческий директор, директор по развитию бизнеса, директор по IT и методологии) выступало с докладами на различных семинарах и конференциях, давало интервью для статей в финансовых журналах, или простое указание на то, что один из банков сотрудничает с «ФАСП» [1].

Документ [5] является письмом, в котором фирма «McKinsey & Company» предлагает свои продукты, а именно «Вестник McKinsey & Company». Что касается документа [6], то он представляет собой рекомендательное письмо, характеризующее ЗАО «ФАСП» как надежного делового партнера.

Таким образом, перечисленные выше источники информации касаются деятельности заявителя как юридического лица, но ни один из них не свидетельствует об использовании заявленного обозначения в качестве знака обслуживания – средства индивидуализации услуг ЗАО «Финансовое Агентство по сбору платежей».

Указанное не позволяет прийти к выводу, что до даты подачи заявки исследуемое обозначение приобрело дополнительную различительную способность, то есть получило второе значение, придавшее ему отличие и позволяющее говорить о восприятии его в качестве знака обслуживания.

Таким образом, анализ представленных документов показал, что они не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 14.06.2007.