


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2023, поданное Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713797 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022713797 подано на регистрацию 04.03.2022 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «», состоящее из оригинального графического элемента в форме ступени, внутри которой расположены словесные элементы «ФИН УСЛУГИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Обозначение заявлено в красном, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 22.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713797 для всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФИН УСЛУГИ» является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку неохраняемый элемент в заявленном обозначении занимает доминирующее положение заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает в себя следующие элементы: изобразительный элемент в виде красной ступени и словесный элемент «ФИН УСЛУГИ», расположенный в две строки внутри изобразительного элемента. Заявителем были внесены изменения в заявленное обозначение путем уменьшения размера шрифта словесного элемента «ФИН УСЛУГИ»;

- в заявленном обозначении словесный элемент «ФИН УСЛУГИ» вписан в изобразительный элемент в виде красной ступени. Очевидно, что расположение словесного элемента внутри изобразительного элемента обусловлено меньшим размером первого, а не большим, как указывает экспертиза;

- вывод экспертизы о том, что словесный элемент «ФИН УСЛУГИ» доминирует и на нем, в первую очередь, акцентируется внимание при восприятии обозначения не верен, поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в ярко-красном цвете пространственно доминирует,

акцентирует на себе внимание, поглощает в себя словесный элемент, который гармонично вписан в изобразительную часть;

- кроме того, возможность предоставления правовой охраны товарным знакам, подобным заявленному обозначению, изобразительный элемент в которых пространственно доминирует, поглощает в себя неохранные словесные элементы, которые гармонично вписаны в изобразительную часть, подтверждается практикой Роспатента;

- экспертиза необоснованно не приняла во внимание наличие серии товарных знаков, объединенных одним изобразительным элементом, указывая, в том числе, на значительные отличия товарных знаков по свидетельствам №868312 и №868313 от заявленного обозначения;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг;

- лицами рекламной кампании заявителя, Московской биржи, и платформы Финуслуги стали двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, российский шахматист, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин. Рекламный ролик на YouTube просмотрели более 5 млн. зрителей;

- заявитель вложил значительные финансовые ресурсы в рекламу на телевидении;

- заявитель активно занимается поддержанием присутствия бренда на различных платформах социальных сетей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713797 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Расчет площади словесного элемента до и после внесения изменений – на 1 л. в 1 экз.;

2. Сведения о видео «ФИНУСЛУГИ. Первая платформа личных финансов» с сайта YouTube – на 5 л. в 1 экз.;

3. Сведения о частоте поисковых запросов по слову «финуслуги» из сервиса «Яндекс – подбор слов» - на 1 л. в 1 экз.;

4. Сведения о плановых расстановках рекламных роликов Заявителя в сетках вещания федеральных телеканалов – на 20 л. в 1 экз.;

5. Данные Mediascope об охвате аудитории федеральных телеканалов на дату подачи заявки – на 3 л. в 1 экз.;

6. Поручения принципала №№ 1, 3, 4, 5, 6 к агентскому договору между ПАО «Московская биржа» и ООО «ААПС МЕДИА» на проведение рекламной кампании - на 6 л. в 1 экз.;

7. Сведения о результатах выдачи поисковых запросов «финуслуги» из сервисов «Яндекс» и «Google» - на 6 л. в 1 экз.;

8. Публикации пользователей сети «Интернет» о платформе «ФИНУСЛУГИ» - на 14 л. в 1 экз.;

9. Скриншоты страниц «ФИНУСЛУГИ» в социальных сетях – на 7 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2022) поступления заявки 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) 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 на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.


Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является комбинированным «», состоящим из оригинального графического элемента в форме ступени, внутри которой расположены словесные элементы «ФИН УСЛУГИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2023, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, в отношении товаров и услуг, которые не имеют отношения к товарам и услугам в области финансов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг.

Указанное, предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Коллегия была перенесена и состоялась 03.05.2023, на которой заявитель представил дополнение, в котором ограничил заявленный перечень товаров и услуг следующим образом:

09 - кошельки электронные загружаемые; публикации электронные загружаемые.

35 - агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации в области социальных сетей; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение

коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление отчетов о счетах; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик".

36 - анализ финансовый; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; маклерство; менеджмент финансовый; обслуживание банковское дистанционное; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по электронному переводу виртуальных валют; учреждение взаимовыгодных; финансирование.

38 - передача сообщений; передача цифровых файлов; услуги по передаче потока данных.

41 - академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «ФИН УСЛУГИ», которые означают следующее:

- «ФИН» – сокращение, употребляемое в новых сложных словах в значении финансовый или финансы, например финотдел, финагент, фининспектор, финплан, наркомфин, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940;

- «УСЛУГИ» - действие, приносящее помощь, пользу другому, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.



Таким образом, обозначение «ФИН УСЛУГИ» воспринимается, как имеющее отношение к деятельности, связанной с оказанием услуг в области финансовой деятельности, то есть, заявленное обозначение указывает на вид оказываемых услуг, назначение товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Таким образом, словесные элементы «ФИН УСЛУГИ» заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ «кошельки электронные загружаемые; публикации электронные загружаемые», услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации в области социальных сетей; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для

третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление отчетов о счетах; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"», услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; маклерство; менеджмент финансовый; обслуживание банковское дистанционное; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по электронному переводу виртуальных валют; учреждение взаимовыгодных; финансирование», услуг 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача цифровых файлов; услуги по передаче потока данных», услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные» противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и являются неохранными, поскольку будут указывать на вид и назначение, указанных товаров и услуг.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявленное обозначение содержит оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованной ступени, который занимает большую площадь обозначения по сравнению со словесными элементами. При этом данный изобразительный элемент выполнен в ярко красном цвете и на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения.

Таким образом, изобразительная часть заявленного обозначения - изображение ступени занимает большую площадь в обозначении относительно словесных элементов, то есть, композиционное построение заявленного обозначения таково, что неохраняемые элементы, а именно словесные элементы «ФИН УСЛУГИ» занимают меньшую часть в знаке и не являются доминирующими, в связи с чем, могут быть признаны неохраняемыми элементами заявленного обозначения.

Кроме того, коллегией было учтено наличие зарегистрированных на имя заявителя: товарного знака  по свидетельству №868312 и товарного знака  по свидетельству №868313 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, которые объединены изобразительным элементом в виде красной ступени, полностью повторяющемся в заявленном обозначении.

Помимо этого, коллегия приняла во внимание информацию о том, что на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак  по свидетельству №811974 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Финуслуги».

Также коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него товары и услуги, которые не имеют отношения к финансовой сфере, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении, указанных выше товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2023, отменить решение Роспатента от 22.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713797.**