

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.05.2012, поданное по поручению компании ООО «Отличные наличные», г. Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716806/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ экспресс займы населению» по заявке №2011716806/50 с приоритетом от 30.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (свидетельство №432865 с приоритетом от 17.03.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «Нано-Финанс», 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 72. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим подобием.

Словесный элемент «экспресс займы населению» не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2012 и дополнениям к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «экспресс займы населению»;

- сравниваемые обозначения «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- в сопоставляемых обозначениях, предназначенных для маркировки услуг 36 класса МКТУ, доминирующее положение занимают прилагательные «ОТЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ», придающие различительную способность заявленному обозначению и противопоставленному знаку, в то время как слово «НАЛИЧНЫЕ» является слабым элементом;

- приставка «от-» в слове «ОТЛИЧНЫЕ» меняет начальную часть всего заявленного обозначения, создает фонетические и визуальные отличия в восприятии обозначения, а кроме того, слова «ОТЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ» имеют разное смысловое значение («Отличный» - отличающийся, иной; «Личный» - осуществляемый самим, непосредственно данным лицом, данной личностью, см. <http://dic.academic.ru>);

- исходя из вышеприведенного смыслового значения прилагательных «ОТЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ» можно сделать вывод, что заявленное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ экспресс займы населению» ассоциируются с деятельностью по предоставлению доступных займов без излишних проблем и затрат времени на оформление сопроводительной документации, а противопоставленный товарный знак «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» воспринимается как приобретение в собственность денег в личное пользование, что свидетельствует о различной семантике сравниваемых обозначений;

- кроме того, несмотря на наличие неохраноспособных элементов в заявленном обозначении «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ экспресс займы населению», оно должно рассматриваться как единое целое, в котором логически взаимосвязанные словосочетания дополняют друг друга;

- словосочетание «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» воспринимается экспертизой как единый элемент, обладающий различительной способностью, при этом товарный знак «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» сосуществует с товарным знаком «ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ» (свидетельство №454665), т.е. экспертиза не признала их сходными;

- о невозможности спутать сравниваемые обозначения свидетельствует также то, что при запросе в сети Интернет обозначения «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ экспресс займы населению» результат поиска выдает ссылки на заявителя, а по обозначению «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» обнаруживаются ссылки на рекламу табака, информацию о кредите «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» Банка «Ростовский», статью о финансах под названием «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ»;

- следует отметить, что одним из определяющих критериев при установлении отсутствия ассоциаций о принадлежности сравниваемых обозначений одному лицу, является известность одного из них;

- заявленное обозначение было введено в гражданский оборот в 2011 году и благодаря рекламе в средствах массовой информации и географическому распространению сети офисов с изображением заявленного обозначения приобрело достаточно широкую известность в качестве средства индивидуализации заявителя, кроме того, заявителю принадлежит фирменное наименование, воспроизводящие заявленное обозначение «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ», что также свидетельствует о высокой степени узнаваемости заявленного обозначения;

- также следует отметить, что услуги 36 класса МКТУ сравниваемых обозначений, относящиеся к финансовой деятельности по предоставлению займов, не являются услугами широкого потребления, потребитель при выборе той или иной компании будет внимательно изучать то или иное предложение на рынке однородных услуг, изучит деятельность компании, и не перепутает маркировку нужных ему услуг, принадлежащим разным компаниям.

В качестве дополнения к возражению заявителем были приложены следующие документы:

- распечатка товарных знаков «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ» по свидетельствам №432865, №454665;

- поисковые запросы в сети Интернет по обозначениям «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ»;

- распечатки с официального сайта заявителя;

- копии статей в СМИ о деятельности заявителя, фотографии офисов, рекламные материалы;

- копии договоров об аренде помещений, технического и коммунального обслуживания офисных помещений; а также копии договоров по оказанию услуг рекламного характера для заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.05.2011) поступления заявки №2011716806/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011716806/50 является словесным и включает в свой состав словесный элемент «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета, под которым расположено словосочетание «экспресс займы населению», выполненное мелким шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «предоставление ссуд; ссуды с погашением в рассрочку».

Словесный элемент «экспресс займы населению», занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716806/50 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» по свидетельству №432865 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Товарный знак «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» по свидетельству №432865 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черном цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные, предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные услуги 36 класса МКТУ «предоставление ссуд; ссуды с погашением в рассрочку», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ индивидуализирующих словесных элементов «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, на предмет их тождества и сходства показал следующее.

Обозначение «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и противопоставленный товарный знак «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» включают в свой состав тождественный элемент «НАЛИЧНЫЕ» и созвучные элементы «ОТЛИЧНЫЕ» / «ЛИЧНЫЕ». Однако, указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в целом, поскольку словесные элементы «ОТЛИЧНЫЕ» / «ЛИЧНЫЕ», имеющие определенное смысловое значение, придают сравниваемым заявленному обозначению и противопоставленному товарному знаку разное смысловое значение, исключая ассоциирование обозначений друг с другом.

Так, согласно словарно-справочным данным (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «ОТЛИЧНЫЕ» имеет следующие значения: 1. различающийся, отличающийся от

чего-нибудь; 2. очень хороший, превосходный, выдающийся, а «ЛИЧНЫЕ» означает то, что принадлежит данному человеку, находится в его пользовании. Таким образом, обозначение «ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» ассоциируется с понятием «денежные средства, принадлежащие какому-либо лицу», а под обозначением «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» подразумевается, например, «денежные средства, обладающие положительными характеристиками», т.е. в первом случае подразумевается принадлежность денежных средств, а в другом - через ряд ассоциаций и домысливания создается представление о неких свойствах денежных средств. Вместе с тем эти представления носят лишь умозрительный характер и не влияют на охраноспособность обозначений в целом.

Что же касается графического критерия сходства, то ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений каких-либо графических особенностей, можно сделать вывод о второстепенности графического фактора сходства при восприятии этих обозначений.

Кроме того, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначаются для маркировки услуг, относящихся к сфере кредитования. Потенциальный потребитель, выбирая компанию, предоставляющую денежные средства в кредит, проявляет должную осмотрительность и внимательность, тщательно изучает информацию о компании и ее деятельности. Из представленных коллегии документов усматривается, что обозначение «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» интенсивно используется заявителем в сфере предоставления ссуд физическим лицам во многих регионах России и ассоциируется именно с деятельностью ООО «ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ».

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом, следовательно, изложенный в решении Роспатента от 11.11.2011 довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.05.2012, отменить решение Роспатента от 11.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716806/50.**