


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 поступившее 14.02.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 685831, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке № 2018703744 с приоритетом от 02.02.2018 зарегистрирован 04.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 685831 на имя Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «СМАРТМАНИ.РУ», Москва в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «бирюзовый, белый, черный». Элементы «credit, technologies» - неохраняемые. Срок действия регистрации – до 02.02.2028.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак

является комбинированным и содержит в составе

многоугольника словесный элемент «Smart». Под многоугольником проведена линия, под которой расположен словесный элемент «technologies». Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «credit».

В поступившем 14.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 685831 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 14.02.2019, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем права на фирменное наименование ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ», право на которое возникло в момент его регистрации как юридического лица, то есть 23.04.2014, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, представляет собой словесное обозначение «ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» [«ООО» - организационно-правовая форма, «МКК» является обязательным в соответствии с законодательством («О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») указанием на род деятельности (микрокредитная компания)], в котором элемент «СМАРТКРЕДИТ» является фантазийным обозначением, предназначенным индивидуализировать деятельность лица, подавшего возражение;
- с учетом значимости положения, занимаемого обозначением «Smart Crédit», и необходимости учета неохраноспособных элементов, оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, являются идентичными по звуковому признаку (оба элемента состоят из 11 звуков, 3 слогов, а также совпадают по 8 согласным из 8 и 3 гласным из 3);
- сравниваемые элементы «Smart Crédit» и «СМАРТКРЕДИТ» идентичны по смысловому признаку: с учетом одинакового восприятия потребителями на слух, а также с учетом следующих значений слов, их составляющих: Смарт/Smart - в переводе с английского языка на русский язык означает сообразительный, умный; Кредит/Credit - означает форму предоставления денег в долг, ссуду;
- при предъявлении к лицу, подавшему возражение, претензии правообладатель указывает на сходство оспариваемого товарного знака и товарного знака



SMARTKREDIT по свидетельству № 682010, исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение;

- услуги, осуществляемые лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием «СМАРТКРЕДИТ» и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными, поскольку они относятся к одному общему роду (виду) услуг - финансовые услуги (например, осуществляемые лицом, подавшим возражение, услуги по микрофинансовой деятельности, денежное посредничество, предоставление займов и прочих видов кредита, лизинг легковых автомобилей, и услуги оспариваемого товарного знака «агентства кредитные, выпуск ценных бумаг, клиринг, кредитование под залог» и т.п.);

- потребители вводятся в заблуждение, что подтверждается письмами клиентов лица, подавшего возражение, а также запросами контролирующих органов;

- учитывая высокий уровень сходства обозначений, а также однородность услуг 36 класса МКТУ, оказание финансовых услуг двумя различными юридическими лицами: правообладателем под оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, - может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- лицом, подавшим возражение, выявлено, что ошибочно направленные письма, требования и запросы направлены в связи с заемщиками, являющимися клиентами правообладателя, который использует при оказании финансовых услуг, в том числе на сайте smartcredit.ru оспариваемый товарный знак;

- ввиду сложившейся ситуации (введение потребителей в заблуждение) лицо, подавшее возражение, неоднократно обращалось с жалобой в контролирующие органы, в частности, в Центральный Банк РФ и СРО «Союз микрофинансовых организаций «Единство», однако к каким-либо результатам такие обращения не привели;

- правообладателем была направлена в адрес лица, подавшего возражение, претензия с требованием прекратить нарушение исключительных прав правообладателя на оспариваемый товарный знак путем использования его в доменном имени smartcredit24.ru и при осуществлении своей деятельности, а также требование

отказаться от права на товарный знак по свидетельству № 682010, который также включает словесное обозначение «СМАРТКРЕДИТ»;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 685831 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из реестра товарных знаков Роспатента на товарный знак № 685831 – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ», свидетельство о государственной регистрации ООО «СМАРТКРЕДИТ» от 23.04.2014 г. серия 24 № 006251970 (копия) – [2];
- свидетельство, выданное ЦБ РФ, о внесении сведений об ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» в государственный реестр микрофинансовых организаций от 19.08.2014 г. (копия) – [3];
- свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Единство» от 14.12.2015 г. (копия) – [4];
- письмо ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ» в адрес ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» исх. № 38504 от 10.01.2019 г. (копия) – [5];
- примеры заявлений клиентов правообладателя о возврате денежных средств, ошибочно зачисленных на счет ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» с чеками и платежными поручениями о возврате ошибочных платежей (копии) – [6];
- письма и уведомления, связанные с банкротством граждан-клиентов ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ», ошибочно направленные в адрес ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» (копии) – [7];
- отзыв ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» и решение Майкопского районного суда Республики Адыгея по делу № 2-917/18 (копии) – [8];

- примеры писем заемщиков-клиентов ООО «СМАРТМАНИ» об отзыве согласия на обработку персональных данных, направленных в адрес ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» (копии) – [9];
- письмо Сеничкина Д.В. о запросе задолженности у компании ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ», направленное по адресу ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» (копия) – [10];
- скриншоты страницы ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» в социальной сети Вконтакте с негативными отзывами заемщиков, являющихся клиентами ООО МКК «СМАРТМАНИ» – [11];
- ответы на запросы контролирующих органов в связи с обращениями заемщиков, являющихся клиентами ООО МКК «СМАРТМАНИ.РУ» (копии) – [12];
- жалобы ООО «СМАРТКРЕДИТ» в Центробанк РФ и в СРО «Союз микрофинансовых организаций «Единство» (копии) – [13].

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, были представлены письменные пояснения по мотивам возражения, а также дополнительные документы:

- примеры договоров на оказание финансовых услуг за период с 2014 по 2019 гг. – [14];
- фото-пример взаимодействия заемщика правообладателя с терминалом QIWI, подтверждающий возможность введения потребителя в заблуждение – [15];
- примеры письменных требований заемщиков правообладателя о возврате денежных средств, ошибочно переведенных лицу, подавшему возражение – [16];
- примеры жалоб заемщиков, направленных лицу, подавшему возражение, в связи с недобросовестным поведением правообладателя при осуществлении взаимодействия с заемщиками – [17].

Дополнительные пояснения лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, использовалось им длительное время как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака в сфере финансовых услуг;

- оказание финансовых услуг правообладателем под оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из практики Суда по интеллектуальным правам;
- представленные материалы [14-17] не изменяют мотивы возражения.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 14.02.2019 возражением, представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства и учебников по юриспруденции в части толкования понятия «фирменное наименование»;
- входящее в состав фирменного наименования лица, подавшего возражение, слово «СМАРТКРЕДИТ» является описательным, так как обозначает только род деятельности юридического лица. Последнее связано с тем, что слово «СМАРТКРЕДИТ» является «практической транскрипцией» / транслитерацией общеупотребимого в банковской сфере (сфере выдачи кредитов) термином «SMART CREDIT». Перевод названия «SMART CREDIT Technologies» с английского языка на русский язык: «УМНЫЙ КРЕДИТ», «БЫСТРЫЙ КРЕДИТ» (см. онлайн переводчик <https://www.multitran.ru>);
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, не обладает признаками охраноспособности, в связи с чем, в отношении него не может возникнуть исключительное право;
- оспариваемый товарный знак включает в себя 3 словесных элемента, которые в совокупности имеют смысловое значение - «Быстрые кредитные технологии», лишь косвенно относящееся к банковской сфере за счет применения термина «технология»;
- довод лица, подавшего возражение, о введении потребителей в заблуждение является несостоятельным в силу отсутствия масштабных доказательств: например в виде социологического опроса, проведенного уполномоченным органом. Так же,

принимая во внимание единичность случаев путаницы можно говорить только о невнимательности отдельно взятых лиц;

- понятие «СМАРТКРЕДИТ» / «SMART CREDIT» является общеупотребимым термином, о чем свидетельствуют общедоступные источники, в том числе из сети Интернет.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО МКК «СМАРТКРЕДИТ» с сайта <https://egrul.nalog.ru> – [18];
- информация по доменному имени – [19];
- письма Генеральному директору МКК «СМАРТКРЕДИТ» – [20];
- решение Арбитражного суда – [21];
- учебник «Гражданское право» В.А. Белов – [22];
- протоколы осмотра сайтов – [23];
- перевод названия «SMART CREDIT Technologies» – [24];
- информация из сети Интернет – [25];
- значение слова «Технология» – [26];
- информация с сайта <https://egrul.nalog.ru> – [27].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 14.02.2019, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Из материалов дела и документов [1-17] усматривается, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с предоставлением финансовых услуг. При этом фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит элемент «СМАРТКРЕДИТ», тождественный элементам «Smart», «credit» оспариваемого товарного знака. Кроме того, правообладателем было направлено в адрес лица, подавшего возражение, претензионное письмо [5] с требованием прекратить нарушение исключительных прав на оспариваемый товарный знак. Таким образом,

лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ. Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не отрицается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 685831, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим



обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.



Оспариваемый товарный знак [1] является комбинированным, словесный элемент «Smart» выполнен оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита на фоне многоугольника. Справа от изобразительного элемента выполнен элемент «Credit». Под изобразительным элементом в виде многоугольника расположены линия и словесный элемент «Technologies». Словесные элементы «Credit», «Technologies» являются неохраняемыми. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «бирюзовый, белый, черный».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, свидетельству о государственной регистрации [2] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 23.04.2014, т.е. ранее даты приоритета (02.02.2018) оспариваемого товарного знака. Свидетельство [3] касается внесения сведений о лице, подавшее возражение, в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Свидетельство [4] удостоверяет, что лицо, подавшее возражение, является членом саморегулируемой организации Союза микрофинансовых организаций «Единство».

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «СМАРТКРЕДИТ», фонетически тождественное словесному элементу «Smart» и неохраняемому элементу «Credit» оспариваемого товарного знака.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении

которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Представленные вместе с возражением свидетельства [3,4], письма, уведомления, жалобы, ответы [5,7,9,10,12,13], заявления клиентов правообладателя о возврате денежных средств [6], скриншоты социальной сети [11] не содержат данных об осуществлении фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы [14-17], в том числе договоры на оказание финансовых услуг [14], были представлены на заседании коллегии и не могут быть учтены в рамках данного возражения, поскольку не отвечают требованиям пункта 2.5 Правил ППС, согласно которому «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий». Следует отметить, что указанные документы [14-17] не являются словарно-справочными изданиями, поэтому считаются изменяющими мотивы возражения и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения. Указанное соотносится с практикой Суда по интеллектуальным правам (см., например, дело № СИП – 533/2017).

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак не соответствует нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 685831 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и их изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара / услуги, основанных на предшествующем опыте.

Вместе с тем, сам по себе оспариваемый товарный знак не несет какой-либо информации, не соответствующей действительности, в связи с чем, он (сам по себе)

не может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Что же касается возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, основанную на предшествующем опыте, для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами / услугами и их предшествующим производителем.

Представленные письма, чеки, жалобы и т.д. [6-13] не могут свидетельствовать о том, что у потребителей в результате предшествующего опыта сложились однозначные ассоциации оспариваемого товарного знака, либо фирменного наименования, не соответствующие действительности. Опроса мнения потребителей на предмет введения в заблуждение представлено не было.

Жалобы, заявления и т.д. в Центральный Банк Российской Федерации и иные контролирующие органы подписаны от имени лица, подавшего возражение, и не содержат документального подтверждения фактов введения потребителей в заблуждение.

Примеры заявлений о возврате денежных средств [6] не имеют массового характера и не могут быть положены в основу выводов коллегии о введении потребителей в заблуждение относительно лица, предоставляющего финансовые услуги.

Из ответа Центрального Банка Российской Федерации [12,13] Волго-Вятского главного управления (отделение по Самарской области) не усматривается введение потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего финансовые услуги.

Кроме того, как было проанализировано выше, в материалах дела не имеется документов, свидетельствующих об осуществлении фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием. В отсутствие подтверждения ведения фактической деятельности лицом, подавшим возражение, какого-либо ассоциативного восприятия у потребителя возникнуть не может.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

В материалах отзыва правообладатель представляет сведения о доменном имени «SMARTCREDIT.RU» [18] и утверждает, что слово «СМАРТКРЕДИТ», входящее в фирменное наименование лица, подавшего возражение, не обладает признаками охраноспособности ввиду своего значения: «СМАРТКРЕДИТ» является транслитерацией общеупотребимого термина в банковской сфере «SMART CREDIT» - переводится с английского языка на русский язык как «УМНЫЙ КРЕДИТ», «БЫСТРЫЙ КРЕДИТ». В этой связи коллегия отмечает следующее. В рамках настоящего возражения коллегия оценивает правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а не охраноспособность фирменного наименования. Вместе с тем, коллегия сообщает, что статьи 1473-1476 Кодекса касаются права на фирменное наименование, при этом указанные нормы статей Кодекса не содержат положений, предусматривающих утрату признаков охраноспособности фирменного наименования.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения.

Доводы обращения от 08.05.2019, представленного лицом, подавшим возражение, повторяют по своей сути доводы возражения, оценка которых дана выше.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 685831.**